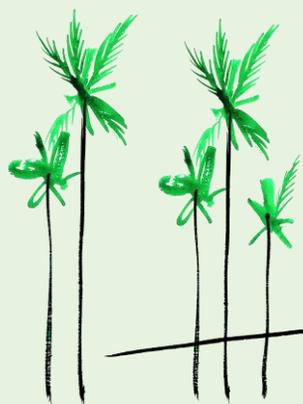


**XXXIX** 2019 abpi  
INTERNATIONAL CONGRESS ON  
INTELLECTUAL PROPERTY | ABPI

25|27  
AUGUST

RIO | BRAZIL





# INFRAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO JUDICIÁRIO ESTADUAL

## Tendências Punitivas e Indenizatórias

**Maria da Penha Nobre Mauro**

Juíza da 05ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro





# ┌ **Breves Considerações Sobre a Competência Para a Propriedade Intelectual no Sistema Judiciário Brasileiro**

## Breves Considerações Sobre a Competência Para a Propriedade Intelectual no Sistema Judiciário Brasileiro



- Justiça da União (Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Justiça Federal)
- . Brasil = Estado Federal
  - Justiça dos Estados
- . Justiça Federal – a competência para a matéria de PI, conforme a Constituição Federal, ocorrerá nas hipóteses em que a União for parte ou interessada nos processos.
- . Quando não houver indicação da competência da Justiça da União, a competência residual será dos Estados.
- . Juízes Federais e Juízes Estaduais aplicam legislação federal, pois a União é que tem a prerrogativa de legislar sobre temas que afetem mais diretamente a vida dos cidadãos.
- . Em matéria de PI, a competência, em regra, da Justiça Federal ocorre quando houver interesse em invalidar um ato administrativo da autarquia federal responsável pelos registro das marcas e patentes – INPI.
- . Quando o interesse for estritamente entre particulares, ainda que a controvérsia esteja apoiada em legislação federal, a competência será da Justiça Estadual.



## Breves Considerações Sobre a Competência Para a Propriedade Intelectual no Sistema Judiciário Brasileiro



### - Competência da Justiça Estadual:

. abstenção de uso indevido de marca, desenho industrial e patente; perdas e danos; concorrência desleal, em vista da utilização indevida de sinais distintivos, que venham a ensejar desvio desleal de clientela; busca e apreensão de produtos sujeitos à ação cível e à ação penal; ações para anular ou retificar registros de empresas realizados pela Junta Comercial; conflito contratual acerca de licenciamento ou cessão de marca

### - Competência da Justiça Federal:

. o art. 175 da LPI prevê que a ação de nulidade de registro será ajuizada no foro da Justiça Federal, dispondo que o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.  
. - competência da Justiça Federal está prevista no art. 109, I, da CF, o que indica a competência residual da Justiça Comum Estadual.





## ┌ Repercussões financeiras da infração



## Repercussões financeiras da infração

---



- Astreintes – caráter coercitivo e não compensatório
- Indenização Compensatória – caráter compensatório
- Indenização Punitiva – caráter punitivo/pedagógico e preventivo



## Astreintes | Multa Coercitiva

---



- Multa diária cominatória para o caso de eventual descumprimento de comando judicial
- Caráter coercitivo | Mecanismo de pressão
- Função inibidora e preventiva da repetição do ilícito
- Importância da fixação de período determinado (horas, dias)



## Astreintes | Multa Coercitiva



- Aplicabilidade – Fase de conhecimento e/ou Fase de execução

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em **tutela provisória ou na sentença**, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine **prazo razoável** para cumprimento do preceito.

- Valor da multa ≠ Valor compensatório de perdas e danos

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á **sem prejuízo da multa fixada periodicamente** para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.



## Astreintes | Multa Coercitiva



- Mensuração e fixação da multa periódica
  - Proporcionalidade
    - Valor da obrigação principal vs. bem jurídico tutelado
    - Valor elevado suficiente para compelir o destinatário a cessar a prática do ilícito
  - Situação econômica do destinatário
- Vedação ao enriquecimento sem causa e a reavaliação da multa
  - Manutenção do ilícito e o desrespeito ao comando judicial
  - Exorbitância do valor final da multa em razão do descumprimento
  - Perda da finalidade coercitiva | Distanciamento do valor da obrigação principal



# Astreintes | Multa Coercitiva



## 1) Technogym Equipamentos de Ginástica e Solução para o Bem Estar LTDA vs. Athletic Way Com. de Equipamentos para Ginástica e Fisioterapia LTDA | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR – ASTREINTES – ALEGAÇÃO DO EXECUTADO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR TOTAL DA MULTA DIÁRIA – ART. 537, §1º, I, DO CPC QUE CONFERE PODER AO JUIZ PARA MODIFICAR O VALOR OU PERIODICIDADE DA MULTA QUANDO SE TORNAR INSUFICIENTE OU EXCESSIVA – EM QUE PESE A INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE DO COMANDO JUDICIAL ACERCA DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, O MONTANTE QUE ORA SE EXECUTA AFIGURA-SE EXCESSIVO, INDO ALÉM DA FINALIDADE COERCITIVA - REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMA DO DECISUM DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(...)

Como é sabido, **as astreintes** (ou multa diária fixada para descumprimento da obrigação de fazer) devem **cumprir sua função de coerção** e **imposição de cumprimento das determinações judiciais**, devendo, no entanto, ser fixadas conforme os **critérios de razoabilidade e proporcionalidade**, sem descuidar de sua **finalidade coercitiva**.

Desse modo, a imposição de **multa como garantia de cumprimento de uma ordem judicial** se apresenta como um dos poderes franqueados ao magistrado, visando garantir a autoridade das suas decisões, nos termos do que dispõe o artigo 537 do CPC1 .

Portanto, **a fixação da multa deve observar os parâmetros da razoabilidade e da força coercitiva necessária**, que se apresenta como instrumento necessário para que a parte recalcitrante cumpra a determinação judicial.

In casu, em que pese demonstrada a inobservância do comando judicial acerca da obrigação de não fazer, entendo que **o valor total da multa que ora se executa, qual seja, R\$ 6.760.000,00, deve ser reduzido, a fim de adequá-lo aos princípios citados** e, ainda, a fim de que não se imponha à agravante prejuízos econômicos financeiros, além de embaraços na continuidade dos seus negócios.

(...)

Ex positis, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para **reduzir as astreintes ao valor total de R\$500.000,00**.

(TJRJ - AI 0053912-77.2018.8.19.0000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, Data de Julgamento: 27.02.2019, Data de Publicação: 28.02.2019)



## Astreintes | Multa Coercitiva



### 2) Maxcenter Distribuidora Comércio e Representações Ltda vs. Farmácia PH Ltda | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

“MEDIDA CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Uso indevido de marca. Prévio contrato de franquia rompido. Astreinte.

(...)

Tanto assim, que na sentença o douto magistrado confirmou a liminar deferida, **mantendo a aplicação da multa diária de R\$100,00 para hipótese de descumprimento deste dispositivo.**

Considerando que a multa diária, ou astreinte, objetiva compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, **seu valor corresponde à intensidade do comando judicial a ser adimplido**, a fim de elidir qualquer comportamento evasivo.

Portanto, **a multa arbitrada encontra-se adequada, considerando que a ré fez uso indevido da marca por dois meses** (fls. 82), restando incontroverso que o período de descumprimento da ordem judicial iniciou-se em 24.05.2005, data da juntada do mandado de citação/intimação (fls.48v<sup>o</sup>), sendo o tema voltado para o cumprimento de sentença.

Do exposto, voto pelo não provimento dos recursos.”

(TJRJ – AC 0026618-92.2005.8.19.0004, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Zélia Maria Machado Dos Santos, Data de Julgamento: 07/12/2010, Data de Publicação: 13/12/2010)





### 3) Itau Administradora de Consorcios Ltda vs. Reniedson Mattos de Borges ME e Reniedson Mattos de Borges | Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **ASTREINTES**. VALOR EXORBITANTE. **REDUÇÃO**. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em regra, é inviável, no recurso especial, revisar o valor da multa cominatória fixado pelo Tribunal de origem. **Contudo, nas hipóteses em que o valor alcançado se afigure ínfimo ou exorbitante**, é possível a reavaliação do montante por esta Corte. 2
2. No caso concreto, tendo em vista o **elevado valor total alcançado pela multa cominatória**, o recurso especial foi provido **para reduzir a quantia que penaliza a mora da agravada, levando em consideração as especificidades da causa**, sem, contudo, propiciar o **enriquecimento ilícito do agravante**. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AgInt no AREsp 1256733 / BA, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: 15/04/2019)



## Astreintes | Multa Coercitiva



### 4) Ford Motor Company Brasil Ltda e Ford Motor Company vs. Julijac Comércio de Peças e Acessórios para Autos Ltda | Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE MARCA) DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DE R\$ 34.760.000,00, A TÍTULO DE “ASTREINTES” ACUMULADAS Agravante que pretende a redução da multa Possibilidade de redução do valor das “astreintes” acumuladas e vencidas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015 **Multa que deve ser proporcional, não podendo ensejar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada pelo seu recebimento** Precedentes da Câmara **“Astreintes” limitadas ao valor da obrigação principal** (indenização devida pelo uso de marca), ainda a ser apurado na origem Decisão reformada RECURSO PROVIDO

(...)

Não se ignora que **é incontroverso nos autos que a ré manteve, ao menos até maio/2017, divulgação de produtos com a marca “Ford”, de modo que, conforme bem observado pelo juízo a quo resta caracterizado o descumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela.** Não se menospreza, também, a diligência da i. magistrada, ao condicionar a análise do pedido de redução das astreintes à prévia comprovação de total abstenção de divulgação da marca “Ford” no site da empresa ré.

Contudo, também não se pode olvidar que, conforme reconhecido pelo próprio juízo a quo **a multa já atingiu vultoso valor, a indicar, a princípio, a necessidade de sua redução.** Certo que, mesmo sob a égide no Código de Processo Civil de 2015, plenamente possível a redução do valor das astreintes acumuladas.

Quer dizer, aplicável o art. 537, § 1º, I, do CPC/2015, para redução das astreintes vencidas e acumuladas, sem que tal se configure como violação à coisa julgada, ao direito adquirido ou à ao ato jurídico perfeito, pois **é necessário analisar a natureza jurídica da multa cominatória, que não pode ser desproporcional, tampouco propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada pelo seu recebimento.**

Em outras palavras, (indenização que ainda será liquidada na origem).

**as astreintes acumuladas perderam seu caráter coercitivo e já atingem quantia vultosa, de modo que, sendo necessário afastar eventual enriquecimento sem causa das agravadas, de rigor sejam limitadas ao valor da obrigação principal**

(TJSP – AC 0026618-92.2005.8.19.0004, 09ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Angela Lopes, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019)



# Indenização Compensatória



- Recomposição patrimonial do ato ilícito
  - Princípio da reparação integral – Art. 402 e 927, CC
- Busca pela reparação/compensação do dano ocasionado
  - Perdas e danos
  - Lucros cessantes

Art. 209, LPI. Fica ressalvado ao prejudicado o **direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal** não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.



# Indenização Compensatória



Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 210. Os **lucros cessantes** serão determinados pelo **critério mais favorável ao prejudicado**, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido **se a violação não tivesse ocorrido**; ou

II - os benefícios que foram **auferidos pelo autor da violação do direito**; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela **concessão de uma licença** que lhe permitisse legalmente explorar o bem.



# Indenização Compensatória



- Apuração do *quantum debeatur* - Delimitação da extensão dos danos
  - Necessidade de perícia contábil
  - Cálculo mais favorável ao prejudicado – Método trinitário
- 3 possibilidades
  - Cálculo dos três critérios, em perícia, e posterior escolha pelo ofendido
  - Fixação do critério a ser utilizado pelo Juízo, em sede de sentença
  - Indicação do critério a ser utilizado na inicial do procedimento de liquidação



# Indenização Compensatória



"I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido"

- Compreende tanto o *dano emergente* (as perdas imediatas sofridas) quanto o *lucro cessante* (as perdas de receitas futuras)
- Quais os benefícios que o ofendido teria auferido se não houvesse violação?
  - Benefício = Lucro
- Produtos infratores vendidos X Tempo em que foram mantidos no mercado X Preço do produto original



# Indenização Compensatória



## 1. Clínica Wajnberg Ltda vs. Instituto de Oftamologia e Otorrinolaringologia Wajnberg Ltda | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 NCP. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. ART. 210 DA LEI 9.279/96. "MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DA PROVA PERICIAL, DESACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA, NÃO AUTORIZA SUA REPETIÇÃO." (SÚMULA 155 TJRJ).

(...)

No que diz respeito aos critérios adotados pelo expert do Juízo, a condenação à indenização pelos danos materiais restou fundamentada na Lei de Propriedade Industrial, que estabelece o direito de perdas e danos por atos de concorrência desleal, fixando expressamente, em seu art. 210, a metodologia específica para a apuração dos lucros cessantes.

Nos termos do referido dispositivo, para a aferição da verba indenizatória, deve se utilizar o critério mais favorável ao lesado dentre as hipóteses ali elencadas: benefícios que o prejudicado teria auferido se a infração não houvesse ocorrido; benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou, ainda, a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

**No caso, foi adotada a primeira opção.** Na perspectiva assinalada, não se vislumbra qualquer equívoco nos critérios utilizados pelo expert, na medida em que **a verba reparatória determinada pelo laudo** é resultado da **aplicação do percentual apurado de lucro líquido médio no quinquênio anterior à infração perpetrada**, considerado em relação às **receitas auferidas** e **despesas expendidas**, incluindo **custos operacionais e tributários**, sobre a **diferença entre o faturamento mensal efetivamente obtido durante a concorrência desleal e a média verificada no período antecedente**. Examinados atentamente os pontos controvertidos, conclui-se que os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelas alegações trazidas neste agravo, impondo-se a confirmação do decisum guerreado.

(TJRJ – AI 0043927-89.2015.8.19.0000, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Ferdinando Nascimento, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de Publicação: 03/10/2016)



# Indenização Compensatória



"II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito"

- Produtos infratores vendidos X Tempo em que foram mantidos no mercado X Preço do produto infrator
- Necessidade de prova, pelo ofensor, dos custos despendidos na fabricação do produto
  - Custos de produção
  - Transporte
  - Mão de obra
  - Demais despesas físicas



# Indenização Compensatória



## 1. Eslasta Indústria e Comércio S.A vs. ML Magalhães Indústria e Comércio de Móveis S.A. | Superior Tribunal de Justiça

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO.

(...)  
Com efeito, conquanto os lucros cessantes sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, pelo uso indevido de sua marca, não se pode interpretar a expressão “benefícios auferidos pelo autor da violação”, de modo a calcular a indenização conforme o valor total auferido com os produtos vendidos. Esse não é o critério previsto na lei, que deve ser interpretado de **forma restritiva**, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo **“benefícios” com a ideia de “lucros”**. Ainda que as mercadorias tivessem sido produzidas e vendidas pelos próprios titulares do direito de propriedade industrial violado, os **benefícios auferidos seriam menores do que o montante tido com a possível venda dos produtos**, face os **custos de produção, transporte, mão de obra e demais despesas físicas**.

(...)  
Nesse caso é razoável que o **cálculo da indenização, à título de danos materiais, leve em consideração os lucros auferidos pelo autor da violação do direito**, a serem apurados em liquidação de sentença.

(...)  
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nesta parte, dou provimento para determinar que a indenização, a título de danos materiais, seja calculada com base nos valores auferidos com a venda dos produtos da linha “ACTIVA” e “MLACTIVA”, no período de janeiro de 1999 a novembro de 2000, deduzidas as despesas tributárias, de produção, transporte a mão de obra.

(STJ - 710.376/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomao, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 02/02/2010)



# Indenização Compensatória



*"III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem"*

- Critério suplementar de um hipotético ganho pelo ofendido em caso de concessão de licença
- Necessidade de adequação dos royalties ao caso concreto
- Vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido
  - Perigo na aplicabilidade de taxa de royalties fixa prevista em contratos de licença entre o ofendido e terceiros
  - Proveito econômico do ofensor X Tempo do produto no mercado



# Indenização Compensatória



## 1. Confederação Brasileira de Futebol vs. Coca-Cola | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA ORA AGRAVANTE E MANTEVE O PERITO NOMEADO, COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS.

1. Conquanto não se ignore a qualificação do profissional nomeado, que tem vasta experiência e participação em diversas perícias judiciais relacionadas a indenizações por lucros cessantes e propriedade industrial, certo é que o objeto do trabalho técnico a ser desenvolvido no caso concreto apresenta peculiaridades e especificidades que não recomendam a atuação de perito com formação em ciências contábeis.

2. A perícia deverá se concentrar nos ganhos que deixaram de ser auferidos pela Agravada em razão da utilização não autorizada do seu distintivo e uniforme da seleção brasileira de futebol, **levando-se em consideração o que foi pago pelas demais patrocinadoras** e o **período** em que a propaganda intitulada “Deu a louca no Biro-Biro/Futebol é uma tampinha de surpresas” foi veiculada na imprensa.

3. Como se vê, ao contrário do afirmado pelo juízo a quo, **não basta apenas que o expert se utilize de valores relativos a outros contratos firmados pela Agravada com outras empresas**, sendo necessário e indispensável, ainda, para a fixação do quantum debeat apurar-se o **proveito econômico** em razão do **tempo** que houve a divulgação da propaganda, o que revela ser imprescindível a nomeação de profissional com expertise nas áreas de publicidade e marketing.



# Indenização Compensatória



## 2. Rede Rijomar de Radiodifusão Ltda vs. Sociedade Anônima Radio Tupi | Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

AÇÃO RESCISÓRIA.

(...) a prevalecer a condenação por lucros cessantes nos termos estabelecidos pelo Acórdão recorrido **com base no art. 210, III, da LPI**, a indenização paga pela ora autora superará a cifra de R\$ 33.000.000,00 (cf. conclusão do laudo pericial reproduzido às fls. 222/234 destes autos), **valor este certamente muito superior aos danos efetivamente sofridos pela requerida**.

Por óbvio o referido montante de mais de R\$ 33 milhões se mostra exagerado. Afinal, **a remuneração que a titular do direito teria recebido pelo licenciamento de sua marca no período da violação certamente não atingiria tão vultosa cifra**, lembrando que tal foi o critério escolhido no Acórdão rescindendo para o cálculo do valor da indenização por lucros cessantes (art. 210, III, da LPI).

(...)  
Ademais, tampouco se pode desconsiderar que o valor da indenização apurado em sede de liquidação **supera muitas vezes o faturamento anual da devedora**, emissora de rádio estabelecida no interior do Estado de São Paulo, e certamente acarretará sua falência, caso mantido.”

(TJSP – Ação Rescisória 2136970-17.2016.8.26.0000, Grupo Reservado de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data de Publicação: 27/02/2019)





## Indenização Punitiva

---



- Acréscimo econômico significativo englobado no dano moral, cujo objetivo é o de **punir** o infrator pela conduta ilícita reprovável e **desestimular** práticas futuras pelo restante da sociedade
- Inspiração no instituto do *Punitive Damages* do *Common Law*
- Aplicabilidade específica e restrita no *Civil Law*
- Ordenamento jurídico brasileiro: ausência de previsão legal expressa
- Construção doutrinária e jurisprudencial
  - Ramo da Responsabilidade Civil aplicado na Propriedade Intelectual



## Indenização Punitiva



*"Certamente, a reparação por dano moral **não pode ser fonte de lucro indevido** àquele que a postula, sob pena de se ensejar novo dano. Entretanto, não é menos certo que sua fixação não pode ser tão moderada a ponto de **estimular a continuidade de comportamentos abusivos, contrários aos maiores interesses da sociedade.***

*Daí a afirmação de a **indenização possuir natureza dúplice: compensatório-punitivo.** Esses dois aspectos da reparação merecem equilibrada consideração, quando da apreciação judicial dos fatos. Na balança axiológica do caso concreto, um poderá prevalecer sobre o outro."*

(TJRJ – AC 0003438-48.2005.8.19.0036, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/03/2009, Data de Publicação: 23/03/2009)





# Indenização Punitiva

---



- Teoria do Valor do Desestímulo
- Aplicabilidade
  - Comportamento reprovável do ofensor
  - Obtenção de lucro com o ato ilícito / reiteração da conduta ilícita
- Binômio Funcional
  - Função punitiva-pedagógica
  - Função preventiva



# Indenização Punitiva



- Mensuração da quantia a ser fixada
  - Extensão do dano causado
  - Capacidade econômica do ofendido e do ofensor
  - Reprovabilidade da conduta ilícita
  - Razoabilidade | Proporcionalidade
- Vedação ao enriquecimento sem causa
  - Ofensor – se tiver que pagar somente os danos materiais, a infração passa a compensar
  - Ofendido – a indenização não pode ser fixada de modo excessivo a ponto de se tornar desproporcional ao valor principal discutido



# Indenização Punitiva

1) Puma-se vs. Malharia Franciele Ltda e Febre Negra Industria e Comercio de Confeções Ltda-ME | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro



APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA COM PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO C. STJ, FIRMADA NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PELA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADA POR PESSOA TITULAR DE MARCA ALVO DE CONTRAFAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO, PORQUANTO DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Frise-se que a indenização pelo dano moral deve se aproximar de uma compensação capaz de amenizar os transtornos decorrentes do evento, uma vez que, o reparo total é impossível, ensejando por isso, o arbitramento do valor com a observação das peculiaridades do caso sob análise.

Assim é que devemos nos socorrer, em primeiro lugar, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, **no sentido de que o valor arbitrado seja compatível com a reprovabilidade da conduta do agente sem que, no entanto, represente enriquecimento sem causa para a parte autora.**

Por outro lado, **sua quantificação deve obedecer a um duplo viés, ressarcitório com a finalidade compensatória, e preventivo-pedagógica, de molde a indicar ao agente violador que no futuro outra deve ser sua conduta, evitando-se, assim, sua prática reiterada.**

(...)

Desse modo, levando-se em conta as **condições da ofendida** e a **capacidade econômica da empresa ofensora**, acrescendo a isso a **reprovabilidade da conduta ilícita praticada**, deve ser fixada a indenização por **danos morais em R\$40.000,00**, sendo R\$20.000,00 para cada ré, em observância aos critérios acima elencados.

(TJRJ, AC 0466883-36.2012.8.19.0001, Rel. Des. Mauro Dickstein, Data de Julgamento: 29.08.17)



# Indenização Punitiva



## 2) Microsoft Corporation vs. STF Sistema de Transmissão de Fax Ltda | Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. **CONTRAFAÇÃO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE). CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO.** ARTIGOS ANALISADOS: ART. 102 DA LEI 9.610/98.

(...)

4. **A mera compensação financeira mostra-se não apenas conivente com a conduta ilícita, mas estimula sua prática, tornando preferível assumir o risco de utilizar ilegalmente os programas, pois, se flagrado e processado, o infrator se verá obrigado, quanto muito, a pagar ao titular valor correspondente às licenças respectivas.**

5. A quantificação da sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido (ausente a comercialização) de obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela Lei 9.610/98, de modo que deve o julgador, diante do caso concreto, **utilizar os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a potencialidade da ofensa e seus reflexos.**

6. É razoável a **majoração da indenização ao equivalente a 10 vezes o valor dos programas apreendidos,** considerando para tanto os próprios acórdãos paradigmas colacionados pela recorrente, como os precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp. 1.403.865/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.11.2013. Em igual sentido e da mesma Corte: AgRg nos EDcl no REsp. 1.158.622/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.03.2012; REsp. 1.185.943/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.02.2011)



# Indenização Punitiva



## 3) Café Fiorenza Ltda vs. Itaprint Embalagens Ltda | Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

MARCA. DANO À IMAGEM DA TITULAR.

1. Ilicitude. A recorrente comercializou embalagens sem autorização da recorrida, titular da marca “Café Ônix”. Tendo a apelada rejeitado os pacotes em razão de diversos erros cometidos pela apelante, deveria esta ter descartado tais invólucros, em respeito à propriedade industrial de sua cliente (artigos 130, inciso II, e 131 da Lei nº 9.279/1996).
2. Dano moral. As embalagens foram utilizadas para um café de baixa qualidade, enganando consumidores, que pensavam se tratar do produto da recorrida e, por conseguinte, lesionando sua imagem perante o público (artigo 5º, inciso X, da CF). Dano moral configurado (artigo 52 do CC e Súmula nº 227/STJ).
3. Indenização. **Equilíbrio entre as funções punitiva e compensatória**. Enunciado nº 379 da IV Jornada de Direito Civil. Patamar mantido em R\$ 40.000,00, com correção monetária e juros de mora nos termos da sentença. Recurso não provido.

(...)

**Acerca da indenização por dano extrapatrimonial, tem-se que devem atender às funções punitiva e compensatória, não podendo o valor ser ínfimo a ponto de não surtir efeito intimidativo para o causador da lesão, nem muito elevado a ponto de levar ao enriquecimento sem causa da vítima.** Aqui, pertinente invocar o Enunciado nº 379 da IV Jornada de Direito Civil: Art. 944: O art. 944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil.

Postas essas premissas, **o patamar indenizatório fica mantido em R\$ 40.000,00**, com correção monetária e juros de mora nos termos da sentença. **Tal valor servirá para desestimular a reiteração de comportamentos desleais pela recorrente e compensará a recorrida pelo desgaste em sua imagem.**

(TJSP – AC 0209863-12.2008.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Maia, Data de Julgamento: 20.05.2014, Data de Publicação: 21.05.2014 )



# Indenização Punitiva



## 4) 54th Street Holdings S.A.R.L. vs. L. Gaieski Bazar Eireli ME e SOS Presentes Brinquedos Acessorios Games | Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. **CONTRAFACÇÃO. MARCA DE ARTIGOS DE ESPORTES LIGADOS À PRÁTICA DE SURFE - QUIKSILVER.** RÉS REVÉIS. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA DA OCORRÊNCIA DE CONTRAFACÇÃO, COM ORDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) DEVIDOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA CARACTERIZADOS, DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO.

(...)

Em face da inexistência de parâmetros legais, o Julgador deve observar os **princípios da proporcionalidade e da razoabilidade**, assim como atentar para a natureza jurídica da indenização.

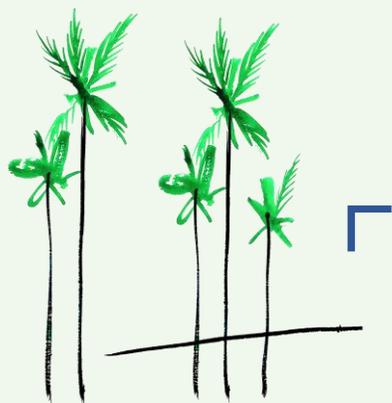
A melhor doutrina entende que alguns aspectos relevantes devem ser examinados pelo julgador no momento da fixação da indenização: a **extensão do dano causado**, a **situação patrimonial do causador do dano** e **do lesado** e a **intenção do autor do dano**. O valor indenizatório **não pode se transformar em uma fonte de enriquecimento ilícito para o lesado**. Por outro lado, **a indenização apresenta um caráter reparatório e punitivo/pedagógico**, visa não só **compensar** a dor moral causada, mas também **punir o ofensor**, não podendo, portanto, revestir-se **de caráter irrisório**.

(TJRS – AC 70080621873, Quinta Câmara Cível Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 27.03.2019, Data de Publicação: 03.04.2019)





| ASTREINTES  | INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA   | INDENIZAÇÃO PUNITIVA   |
|---|---|--|
| Caráter coercitivo e preventivo                                       | Caráter compensatório   | Caráter punitivo-pedagógico e preventivo   |
| Busca assegurar a obrigação de não fazer através de multa pecuniária  | Busca pela reparação do dano patrimonial, <i>in totum</i> , sempre que possível | Busca punir e desestimular a conduta do infrator<br><br>Exemplo para a sociedade |
| Fase de Conhecimento (tutela de urgência, sentença)/ Fase de Execução | Sentença  | Sentença   |
| Foco no infrator  | Foco no ofendido  | Foco no infrator/sociedade   |



**Obrigada!**

**Maria da Penha Nobre Mauro**

Juíza da 05ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

