

## Atualidades

### A OBRIGAÇÃO DO CONTRAFATOR DE MARCA FAMOSA EM RESSARCIR O LEGÍTIMO TITULAR DO REGISTRO POR PREJUÍZO À IMAGEM E CONSEQUENTE DANO MORAL

MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA

*I — O dever de reparação do dano moral causado à pessoa jurídica. II — A comprovação do dano moral. III — O prejuízo à imagem causado pela contrafação de marca famosa e consequente dano moral. IV — Conclusão.*

"Everything's got a moral" (Lewis Carroll)

O dever de reparação do dano moral tem sua origem no desejo de vingança, na necessidade de se impor ao semelhante um mal idêntico ao que tenha causado.

É sabido que o Código de Hamurábi apregoava o *dente por dente, olho por olho*.

Mas a idéia de satisfação que compense materialmente uma lesão moral já está no Antigo Testamento. De fato, segundo a Bíblia, "se um homem encontrar uma donzela virgem, que não tem esposo, e tomando-a a força a desonrar, e a causa for levada a juízo, o que a desonrou dará ao pai da donzela cinquenta ciclos de prata, e tê-la-á por mulher, porque a humilhou, não podendo repudiá-la em todos os dias de sua vida".<sup>1</sup>

Ações humanas lesivas têm acarretado, desde os tempos imemoriais, assentamento moral de reparação na consciência

dos povos em todas as civilizações estudadas; e o dever de reparação do dano moral aperfeiçoou-se ao longo da história.

Apesar de em dado momento ter prevalecido a tese de que os danos morais não seriam indenizáveis, porque insuscetíveis de avaliação, sobretudo porque sofrimento não tem preço, sendo que posteriormente trilhou-se caminho para permitir a indenização quando a lesão de ordem moral repercutisse no patrimônio da vítima — os danos morais somente seriam indenizados se resultassem em danos materiais —, atualmente impera a tese da reparação dos danos morais puros, independentemente de reflexo patrimonial.

Esta é a tese correta, definitiva; que deve ser aceita permitindo que a reparação do dano moral seja devida em casos onde sua presença objetiva é percebida de forma inequívoca. É o que ocorre diante do prejuízo moral causado à pessoa jurídica que tem sua imagem comercial denegrida

1. Deuteronômio, cap. XXV, vers. 28/30.

através da contrafação de sua marca famosa: diante do prejuízo à imagem há dano moral, há dever de ressarcir.

### ***I — O dever de reparação do dano moral causado à pessoa jurídica***

O dever de reparação do dano moral causado à pessoa jurídica ainda impressiona na parte da doutrina, apegada à noção de que a honra é bem personalíssimo, irreconhecível na pessoa jurídica. A aceitação deste dever de reparação também é prejudicada pela idéia de que o dano moral é sinônimo de sofrimento.

Entretanto, cumpre esclarecer que a honra tem dois aspectos: um subjetivo e outro objetivo. A honra subjetiva é que é exclusiva do ser humano, suscetível de ser ofendida com atos que atinjam a dignidade, o decoro. Já a honra objetiva revela-se externa ao respectivo sujeito, constituindo a reputação, o bom nome e a imagem perante a sociedade, sendo comum à pessoa natural e à jurídica.<sup>2</sup> A honra objetiva é a reputação. Ora, uma empresa tem reputação, muitas vezes reconhecida na marca que a identifica perante o consumidor.

É evidente que a pessoa jurídica, por ser criação de ordem legal, não sente dor ou emoção, afastando, assim, a possibilidade de violação à honra subjetiva. Entretanto, "expõe-se à lesão de sua honra objetiva, pelo fato de que goza de reputação junto a terceiros, a qual pode ser abalada por atos que afetem o seu nome no mundo civil e comercial onde atue".<sup>3</sup>

Logo, se a honra objetiva das pessoas jurídicas, caracterizada pela sua projeção externa, sofrer violação, configura-se o dever de indenização por danos morais. É que "a pessoa jurídica, embora não seja titular de

honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é detentora da honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito".<sup>4</sup>

Honra, em sua concepção atual, é, também, o conjunto de fatores que sustentam a reputação e a imagem de uma pessoa, física ou jurídica.

Fiel a esta concepção de honra está o Código de Defesa do Consumidor<sup>5</sup> que, em seu art. 2º, define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica (...)" e, em seu art. 6º, inc. VI, dispõe ser um dos direitos básicos do consumidor, "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais (...)".

É, portanto, indevida a fundamentação de que não é possível causar dano moral à pessoa jurídica. A pessoa jurídica é titular de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

Felizmente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando neste sentido. A ofensa à honra objetiva "pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza (a empresa) no seio da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio (...). Trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser mensurado através de arbitramento. É certo que, além disso, o dano a reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através de abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, diminuição de clientela etc., donde concluo que as duas espécies de dano podem ser cumulativas, não excludentes".<sup>6</sup>

2. "A pessoa jurídica pode sofrer dano à sua honra objetiva", STJ, REsp 112.236-RJ, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 25.8.97.

3. Ronald A. Sharp Junior, *Dano Moral*, Editora Destaque, 1998, p. 13.

4. Aresto da pena da 6ª C. do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ap. 1.417/92, rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho.

5. Lei 8.078/90.

6. Voto do Min. Ruy Rosado de Aguiar, no julgamento do REsp 60.033-2-MG, 4ª T., DJU 27.11.95.

## II — A comprovação do dano moral

Obviamente a comprovação do dano moral não obedece critérios de aferição particulares ao dano material.

Na verdade a prova do dano moral não oferece grandes dificuldades uma vez que, salvo em raras exceções, sua comprovação independe de prova, existindo, aliás, regra que permite ao juiz presumi-lo à luz da experiência comum, na forma do art. 335 do CPC.

Mesmo porque “o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”.<sup>7</sup>

Neste mesmo sentido manifestou-se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmando que “por se tratar de algo imaterial, ou ideal, não se pode exigir que a comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos meios utilizados para a demonstração do dano material. (...) Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo que, provado o fato danoso, *ipso facto* está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção *hominis ou facti*, que decorre das regras da experiência comum”.<sup>8</sup>

O dano moral deriva do próprio ato ofensivo. Demonstrado o ato, estará provado o dano moral. A ofensa, *in se ipsa*, justifica o dever de reparar o lesado. O dano moral dispensa prova em concreto; trata-se de presunção absoluta.

Diante do dano moral não há que se exigir a prova de sua existência, mas simplesmente a correspondente ao respectivo fato gerador, sendo que este induz necessariamente àquele.

## III — O prejuízo à imagem causado pela contrafação de marca famosa e o conseqüente dano moral

O valor da imagem de uma marca famosa é incalculável. Francis Elvinger relata o pensamento de um industrial que ilustra perfeitamente o valor que a imagem de uma marca pode atingir. Segundo Elvinger, um industrial teria declarado que, diante da alternativa de perder suas usinas, ou perder sua marca, que identifica a reputação que sua empresa criou com trabalho e investimentos em publicidade durante vinte anos, optaria por queimar as usinas; afinal, novas fábricas podem ser construídas em noventa dias, bastando, para isso, ter capital suficiente, enquanto nenhum capital substitui a impressão criada pela marca famosa na mente do consumidor.<sup>9</sup>

Este raciocínio, que enobrece a fama de um bom nome (de uma marca), é bem notado na poesia das palavras de Iago, personagem de Shakespeare, que disse: “Que a boa fama / para o homem, senhor, como para a mulher, / é a jóia de maior valor que se possui. / Quem furta a minha bolsa me desfalca / de um pouco de dinheiro. / É alguma cousa e é nada. Assim como era meu, / passa a ser de outro, após ter sido de mil outros. / Mas o que me subtrai o meu bom nome / defrauda-me de um bem que a ele não enriquece / e a mim me torna totalmente pobre”.<sup>10</sup>

Não há dúvida sobre a influência negativa causada à imagem de uma marca quando esta é reproduzida ou imitada indevidamente. Mesmo porque, o menos importante, para quem quer que seus produtos passem pelo que não são, é o que eles realmente são. Para o contrafator a aparência é tudo, a qualidade pouco importa.

9. V. Francis Elvinger, *La Marque, son Lan-cement, as Vente sa Publicité*, Librairie d'Economie Commerciale, p. 20.

10. *Otelo*, Ato III, trad. de Onestaldo de Pennafort.

7. TJPR, 4ª C., ap., rel. Des. Wilson Reback, RT 681/163.

8. TJRJ, ac. da 2ª CCível, reg. em 7.3.97, ap. 8.203/96, rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho.

A reprodução da marca Rolex, na identificação de um produto que obviamente não apresentará a mesma qualidade e precisão dos relógios originais, implica na diluição deste signo, na diminuição de seu valor subjetivo, na medida em que a manutenção do mito Rolex, que tem sua imagem associada ao luxo, requer a preservação de certo padrão, prevalecendo a idéia de marca exclusiva.

O advogado Hervé Maccioni, em sua obra *L'Image de Marque*,<sup>11</sup> relata que os tribunais franceses há muito reconhecem a presença de prejuízo à imagem de uma marca famosa diante de uma contrafação. Decisão do TGI Paris, de 1987, reconheceu, categoricamente, que, "en faisant usage de ces marques — Chanel — sur des vêtements de très médiocres qualités et sous une forme particulièrement commune, X a porté atteinte à l'image de marque de la société Chanel".<sup>12</sup>

Em outra decisão memorável, este mesmo tribunal francês sentenciou que o simples fato de expor ao público, oferecendo ao consumo produtos contrafeitos ostentando indevidamente a marca Hermès, deteriora a boa reputação do verdadeiro fabricante, causando prejuízo à imagem de sua marca.<sup>13</sup>

Duas recentes decisões<sup>14</sup> do Poder Judiciário pátrio demonstram que nossos tribunais, ao reconhecer o prejuízo causado à imagem de uma marca, diante da contrafação, vinculam, com sabedoria, o ato de rapina ao conseqüente dano moral causado, acolhendo pedidos indenizatórios.

Em um caso de inegável contrafação da famosa marca Reebok, sentenciou-se que, "quanto ao pedido em razão do dano moral, o mesmo merece acolhida, eis que o bom nome e a qualidade que sempre foram marcas registradas dos tênis Reebok sofre-

ram grande desgaste, causando-lhe danos à imagem, uma vez que os consumidores que porventura se enganassem certamente passariam a acreditar na baixa qualidade dos calçados de propriedade da primeira Autora, levando a um descrédito em relação ao produto, pouco importando se a empresa vendedora, no caso, a Suplicada, possui uma cadeia de lojas de grande ou pequeno porte, sendo o dano inafastável. Além do mais, a demandada possui mais de dez lojas espalhadas pela cidade, sendo certo que o prejuízo causado às Suplicantes não pode ser configurado como de pequeno porte, até porque as obrigou a intentarem as presentes ações a fim de evitar que outras lojas adotassem o mesmo procedimento danoso, que imensos prejuízos traz à indústria especializada".<sup>15</sup>

Em outro caso, envolvendo a mesma marca Reebok, nota-se, outra vez, a presença deste correto entendimento, fundamentando que, "quanto ao dano moral, este caracterizou-se pela depreciação, aos olhos dos consumidores, do nome e qualidade dos produtos Reebok. Para aferição do valor indenizatório, a título de dano moral deve ser considerado o alcance do dano causado ao patrimônio moral das autoras, entende este Juízo que é justa a fixação do valor indenizatório na ordem de 150 (cento e cinqüenta) salários mínimos para cada uma das autoras".<sup>16</sup>

#### IV — Conclusão

Ineficaz e inútil seria a lei se, dispondo sobre marcas, acentuando-lhes os ca-

11. *Económica*, Paris, 1995.

12. TGI Paris, 10.11.1987, *PIBD* 1988, 431-III-165.

13. V. TGI Paris, 25.10.1990, *PIBD* 1991, 492-III-68.

14. Ainda sujeitas a recurso.

15. Sentença proferida nos processos 98.001.017815-5 e 98.001005896-4, 24ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, publicada no *DO* do Estado do Rio de Janeiro, em 16.10.98. Esta sentença foi mantida por acórdão unânime proferido pela 18ª CCível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 24.3.99. Mauricio Lopes de Oliveira sustentou pelas apeladas (Reebok International Limited e Ril Brasil Ltda.).

16. Sentença proferida no processo 98.001.052479-3, 26ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, publicada no *DO* do Estado do Rio de Janeiro, em 15.1.99.

racteres, precisando-lhes a função, definindo-lhes os efeitos, não determinasse logo as necessárias providências no sentido de obstar o uso indevido, reprimir os atos pelos quais se revela a fraude na concorrência, anular meios empregados para a consecução de malévolos intuitos e, por último, fazer reparar os danos daí resultantes.

Diante da contratação de uma marca famosa, que tenha uma imagem firmada no

mercado, impera, necessariamente, o dever de ressarcir o prejuízo causado pela consequente diluição e enfraquecimento do signo.

Encontra-se, ainda, no dever de reparar o dano causado à imagem, uma essencial função punitiva, levando-se em conta a técnica do valor de desestímulo para inibir novas práticas lesivas e servir de exemplo à sociedade, tendo, pois, também um aspecto pedagógico.