

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PEDRO AUGUSTO DI GIOVANNI BORO

ANÁLISE DE VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO LUCRO DA
INTERVENÇÃO EM DISPUTAS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

São Paulo

2023

PEDRO AUGUSTO DI GIOVANNI BORO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel no Curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Orientador: Prof. Dr. MARCELO ROMÃO MARINELI

São Paulo

2023

PEDRO AUGUSTO DI GIOVANNI BORO

ANÁLISE DE VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO LUCRO DA
INTERVENÇÃO EM DISPUTAS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como
requisito para obtenção do título de Bacharel no
Curso de Direito da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Marcelo Romão Marineli (orientador)
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Diogo Leonardo Machado de Melo
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Ms. Fabricio Favero
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, ao meu irmão, à minha irmã e aos meus avós, que sempre estiveram ao meu lado, ensinaram-me o significado de caráter e família e são a base de todos os meus valores.

Às amigadas que carrego até hoje e que foram essenciais para eu ter excelência, gana e ambição em todas as esferas da minha vida: Alice, Daniel, Endy, Giullia e Roberta.

Ao meu padrinho, José Pio, e à minha madrinha, Stefanie, que foram dois pilares na minha trajetória do curso de Direito e acreditaram no meu sucesso.

Ao Airton e à Sandra que sempre tão bem me acolheram e incentivaram os meus estudos durante o Ensino Médio.

Aos meus chefes, Danilo e Yasmim, que contribuíram para a minha formação profissional e para o jurista que sou hoje, bem como são fontes de inspiração constante.

ANÁLISE DE VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO LUCRO DA INTERVENÇÃO EM DISPUTAS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Pedro Augusto Di Giovanni Boro

Resumo: O presente artigo científico tem o objetivo de analisar a origem e a conceitualização da teoria do lucro da intervenção como mecanismo voltado a coibir o lucro decorrente da violação de direitos e, em um segundo momento, verificar sua interação com o inciso II do art. 210 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), a fim de verificar a possibilidade de aplicação da teoria do lucro da intervenção em disputas envolvendo propriedades industriais. Além disso, será analisado como se dá a quantificação do direito à restituição de lucros decorrentes de violação a direitos de terceiros sob a ótica da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para os fatores que influenciam no montante do lucro a ser restituído.

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Enriquecimento sem causa. Teoria do lucro da intervenção. Lucros cessantes. Propriedade industrial.

Abstract: This article examines the disgorgement of profit (lucro da intervenção) as a sanction for profit gained through wrongful conduct, as well as its interaction with Article 210, item II, of Law 9,279/1996 (Industrial Property Law), in order to verify the possibility of application of the disgorgement of profit (lucro da intervenção) in disputes involving industrial properties. In addition, this article will analyze how the quantification of the amount to be disgorged by the wrongdoer is carried out from the perspective of the legal literature and case law of the Brazilian Superior Court of Justice, with emphasis on the variables that influence the amount to be disgorged by the wrongdoer.

Keywords: Civil liability. Unjust enrichment. Disgorgement of profit. Lost profits damages. Industrial property.

Sumário: 1. Introdução. 2. Origem e conceitualização da teoria do lucro da intervenção. 3. Teoria do lucro da intervenção e o artigo 210, II, da LPI. 3.1. Tratamento do art. 210, II, da LPI. 3.2. Afastamento da teoria do lucro da intervenção em disputas de propriedade industrial. 4.

Quantificação da restituição do lucro da intervenção. 4.1. Análise doutrinária. 4.2. Análise jurisprudencial. 5. Conclusões. 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO

O Código Civil de 2002 (CC) instituiu a regra geral de reparação civil nos arts. 927 e seguintes, intitulado instituto da responsabilidade civil. Esse instituto foi criado para regulamentar a vida em sociedade e criar regras para a reparação de prejuízos sofridos por um determinado indivíduo decorrentes de seu convívio em sociedade¹.

Assim, para fins didáticos, Flávio Tartuce (2023, p. 356) ensina que a aplicação do instituto da responsabilidade civil possui 4 (quatro) requisitos: (i) conduta humana; (ii) culpa genérica ou *lato sensu*; (iii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.

Ainda, o art. 944, *caput*, do CC elencou o princípio da reparação integral, pelo qual a responsabilidade civil somente poderia reparar um prejuízo até o limite dos danos constatados: Nas melhores palavras de Aline de Miranda Valverde Terra e Gisela Sampaio da Cruz Guedes (2021, p. 285):

Se a função contemporânea da responsabilidade civil é a tutela prioritária da vítima por meio da reparação integral do dano, a indenização deve ser estabelecida na extensão do próprio dano, como expressamente reconhecido no art. 944 do Código Civil, revelando-se irrelevante qualquer consideração estranha à repercussão da lesão na vítima, seja no seu patrimônio, seja na sua esfera existencial

Seguindo o raciocínio dos requisitos para aplicação do instituto da responsabilidade civil e o princípio da reparação integral do dano, conclui-se, por exclusão, que dois cenários não podem ser tutelados pelo instituto da responsabilidade civil: (i) cenário em que há violação de um direito (há um ilícito), mas a parte que teve seu direito violado não constata ou não consegue comprovar nenhum dano ou prejuízo decorrente dessa violação; e (ii) cenário em que a violação de um direito gera prejuízos à vítima inferiores aos benefícios gerados em favor do infrator.

No primeiro cenário, a impossibilidade de aplicação da responsabilidade civil decorre da ausência do requisito do dano ou prejuízo. Já no segundo cenário, a impossibilidade de

¹ Nesse mesmo sentido: “A responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida.” (FLAVIO, Tartuce. *Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil*. v.2. São Paulo: Grupo GEN, 2023. E-book, p. 311.)

aplicação da responsabilidade civil sobre aquilo que excedesse os danos ou prejuízos da vítima decorre do princípio da reparação integral do dano.

Para conferir soluções a esses cenários problema, foi criada a teoria do lucro da intervenção que, com suporte no instituto do enriquecimento sem causa positivado nos arts. 884 a 886 do CC, visa reverter os benefícios auferidos pelo violador de um direito em prol do titular do direito violado.

Ocorre que os estudos sobre a teoria do lucro da intervenção ainda se demonstram bastante escassos, especialmente no que diz respeito à intersecção dessa teoria com ramos mais nichados do direito como o direito marcário e de propriedade industrial. O direito de propriedade industrial, por sua vez, também se demonstra uma área que, como um todo, possui tratamento doutrinário bastante tímido.

Portanto, o intuito do presente artigo científico é unir esses dois assuntos (teoria do lucro da intervenção e direito de propriedade industrial) e verificar se os estudos realizados nessas duas áreas podem ser somados, especificamente para analisar a possibilidade de aplicação da teoria do lucro da intervenção em disputas de propriedade industrial.

O ramo da propriedade industrial possui regulamento próprio pela Lei 9.279/96 (LPI) e essa lei traz em seu art. 210 as formas de contabilização de lucros cessantes, dentre as quais o inciso II traz a ideia de que seria utilizado como parâmetro de indenização “os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito”. Esse inciso é recorrentemente utilizado para justificar a possibilidade de aplicação da teoria da intervenção dos lucros no ordenamento jurídico brasileiro sob uma visão ampla do direito civil.

Em razão disso, o objetivo central do presente projeto é verificar se tal dispositivo facilita ou prejudica de alguma forma a aplicação da teoria da intervenção dos lucros nas disputas que envolvem propriedade industrial, e o objetivo secundário de verificar como essa teoria seria aplicada na realidade das disputas envolvendo propriedade industrial.

O presente estudo será abordado a partir de uma investigação analítica das principais doutrinas sobre o escopo proposto, bem como os acórdãos pertinentes proferidos perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Os estudos objeto do presente artigo foram estruturados em quatro capítulos. No primeiro capítulo será abordada a origem e a conceitualização da teoria do lucro da intervenção. No segundo capítulo, será realizada a análise da teoria do lucro da intervenção em conjunto com o art. 210, II, da LPI, a fim de verificar se eles se somam ou se predam. No terceiro capítulo, será analisado quais foram as contribuições dos estudos do lucro da intervenção para a

quantificação dos lucros sob a ótica do art. 210, II, da LPI. E, por fim, no quarto capítulo, serão redigidas as conclusões do presente estudo.

2. ORIGEM E CONCEITUALIZAÇÃO DA TEORIA DO LUCRO DA INTERVENÇÃO

A teoria do lucro da intervenção surge como uma proposta de solução para superar os limites da regra geral de reparação civil, quais sejam: (i) o princípio da reparação integral do dano insculpido no *caput* do art. 944 do CC, que limita a reparação civil aos danos sofridos pela vítima; e (ii) hipóteses em que o ilícito gera benefícios ao seu agente, mas não gera qualquer dano ao titular do direito violado, ou cuja comprovação do dano seja inviável.

Na primeira hipótese, a indenização a título de responsabilidade civil em prol da vítima se limitaria aos danos configurados, independentemente de verificação de maiores benefícios em prol do violador de direitos. Os benefícios em prol do violador de direitos que superassem os danos apurados não poderiam sofrer a incidência da responsabilidade civil, sob risco de violação ao princípio da reparação integral do dano.

Já na segunda hipótese, a indenização a título de responsabilidade civil não poderia ser aplicada pela ausência de requisito essencial desse instituto: a configuração do dano.

Essas limitações da regra geral de reparação civil poderiam ser exploradas por terceiros para verificar se os lucros decorrentes da violação de um direito seriam superiores à eventual condenação sob a ótica da responsabilidade civil, a fim de justificar sua violação sob uma ótica econômica. Isso teria consequências catastróficas para o sistema jurídico, pois a vontade de um titular de direito em cedê-lo para exploração econômica seria simplesmente substituída por uma fórmula econômica que garantisse lucro – é o que a doutrina chama de *contractual by-pass*² (ROSENVALD; 2022, p. 94).

Um exemplo bastante famoso utilizado na doutrina para evidenciar os perigos do *contractual by-pass* é o caso *Grimshaw v. Ford Motor Co.* que foi muito bem contextualizado por Nelson Rosenvald (2022, p. 85):

² “Impõe-se, portanto, o desafio de elidir o enriquecimento injustificado do autor do ilícito culposo frente à passividade da ordem jurídica, com o propósito de se evitar o curto-circuito do contrato (*contractual by-pass*). A expressão representa a tomada de decisão do lesante quanto à escolha pela violação de um direito, pela recusa de celebração de um contrato e a conseqüente expropriação do bem pelo particular, por saber que o lucro ilícito obtido pela sua usurpação será superior aos valores que eventualmente serão condenados a reparar em prol do ofendido. Em outras palavras, por pura racionalidade econômica e isento de qualquer escrúpulo, o agente econômico prefere se sujeitar às regras da responsabilidade civil do que celebrar um negócio jurídico mediante acordo com a outra parte, ou seja, despreza o preço do consentimento” (ROSENVALD, Nelson. *As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil*. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. p. 94)

Eloquente exemplo desta atitude é extraído do caso norte-americano *Grimshaw v. Ford Motor Co.* (mais conhecido como *exploding Pinto*), no qual, após uma colisão, o carro explodiu causando a morte do proprietário e ferimentos graves nos passageiros. A empresa Ford foi punida por ter demonstrado profundo desrespeito à vida e integridade dos adquirentes do automóvel Pinto, pois os testes de segurança haviam denunciado a existência de um defeito no veículo que propiciava a sua explosão. A empresa ignorou o grave defeito, pois comparou os potenciais lucros da venda do automóvel com as eventuais reparações que pagaria pela violação da esfera de integridade psicofísica dos consumidores e, ao final, considerou que o lucro compensava.

Esse caso demonstra que a ausência de ferramentas para coibir condutas que importem em *contractual by-pass*, como os casos sobre os quais recaem a teoria do lucro da intervenção, tem consequências graves para a sociedade e, inclusive, estimulam a adoção de riscos cada vez mais severos à saúde e à vida da população na busca imparável do lucro.

Ademais, ainda que a obtenção de lucro com a violação de direitos de terceiro não fosse algo consciente e planejado, essa situação vai de encontro com valores constitucionais como o princípio da solidariedade³ (FAJNGOLD; SALGADO; GUERCHON, 2018, p. 167).

Diante dos nefastos riscos à sociedade decorrentes das limitações do instituto da responsabilidade civil, Sérgio Savi se propôs a analisar como o lucro obtido à custa da violação do direito de terceiro poderia ser expurgado quando ele não pudesse ser atingido pela responsabilidade civil. Tal estudo foi o objeto da sua tese de doutorado em 2010, que, posteriormente, foi convertida em livro próprio, e que tratou de forma pioneira do “lucro da intervenção”, conceitualizado como “o lucro obtido por aquele que, sem autorização, interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente desta intervenção” (SAVI; 2012, p. 7).

Por meio da aplicação da teoria do lucro da intervenção, Sérgio Savi (2012, p. 94 e 95) defendeu que esse lucro da intervenção configuraria um enriquecimento ilícito permitindo a aplicação do art. 884, *caput*, do CC⁴ para reverter esse lucro ao titular do direito violado:

Assim, quando o interventor lucrar com a ingerência não autorizada nos bens ou direitos alheios, o titular do direito terá uma pretensão de enriquecimento sem causa, fundada na cláusula geral do art. 884 do Código Civil, para obrigar o interventor a entregar-lhe a vantagem patrimonial assim obtida. A restituição daqueles benefícios pelo interventor deverá ocorrer sempre que, de acordo

³ “Muito embora encerre uma fotografia de certa dinâmica dos fatos, e não um instituto próprio, não se pode reduzir o seu papel. Conforme se tem referido, a construção em tudo se comunica ao projeto constitucional de se construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, da CRFB/88). Do ponto de vista axiológico, o princípio da solidariedade é o fio condutor que orienta à necessidade de se expurgar o lucro havido mediante indevida intervenção na esfera jurídica alheia.” (FAJNGOLD, Leonardo; SALGADO, Bernardo; GUERCHON, Dan. Lucro da intervenção: a disciplina e os julgamentos pioneiros no Superior Tribunal de Justiça. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 21, p. 163-189, jul./set. 2019, p. 167)

⁴ Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

com a repartição dos bens efetuada pela ordem jurídica, os mesmos sejam considerados como pertencentes ao titular de direito.

Vale mencionar que a aplicação da teoria do lucro da intervenção e do art. 884 do CC para reverter os lucros auferidos com violação de direito em favor de seu titular independia de empobrecimento do titular do direito, bastando o incremento patrimonial do violador do direito (NANNI, 2012, p. 250; SAVI, 2012, p. 61; TARTUCE, 2022, p. 383). Inclusive, esse racional foi refletido no Enunciado 35 da I Jornada de Direito Civil: “A expressão ‘se enriquecer à custa de outrem’ do art. 886 do novo Código Civil não significa, necessariamente, que deverá haver empobrecimento”.

A teoria do lucro da intervenção foi ganhando espaço e adeptos até que foi reconhecida de forma ampla pela doutrina e pela jurisprudência. No âmbito doutrinário, a teoria do lucro da intervenção é tratada sob a ótica do enriquecimento sem causa - apesar de haver aqueles que preferem extrair o seu racional a partir de uma interpretação moderna do instituto da responsabilidade civil⁵ – e foi objeto do Enunciado 620 da VIII Jornada de Direito Civil:

A obrigação de restituir o lucro da intervenção, entendido como a vantagem patrimonial auferida a partir da exploração não autorizada de bem ou direito alheio, fundamenta-se na vedação do enriquecimento sem causa.

Já no âmbito jurisprudencial, vale mencionar dois casos: (i) o Recurso Especial 1552434/GO; e (ii) o Recurso Especial 1698701/RJ. No primeiro caso, no qual se discutia a possibilidade de incidência de juros remuneratórios sobre a repetição de indébito em favor do mutuário decorrente de contrato de mútuo feneratício, houve, pela primeira vez, exposto tratamento da teoria do lucro da intervenção para verificar se os lucros decorrentes da repetição de indébito deveriam ser objeto de restituição⁶. No segundo caso, uma atriz teve o seu direito de imagem violado por uma empresa em campanha publicitária para promover produto de emagrecimento rápido. Além de indenização a título de danos morais fixada em R\$ 50.000,00 e a título de danos materiais no valor que a atriz cobraria⁷ para participar da campanha publicitária fixadas em 1ª e 2ª instâncias, a Terceira Turma do STJ trouxe de forma expressa o

⁵ “É certo que, quando surge um problema de restituição do lucro obtido pelo autor do ilícito, para muitos, do ponto de vista metodológico, a solução não estaria no interno do sistema da responsabilidade civil, mas no modelo jurídico do enriquecimento sem causa. Contudo, tal como ocorre no *common law*, defendemos a opção mais coerente de remeter à escolha do legislador uma alteração da fisionomia sistemática da responsabilidade civil, já que o fato jurídico do enriquecimento injustificado – ou ‘sem causa’ – é residual, aplicando-se apenas às hipóteses em que inexistente o evento do contrato ou do fato ilícito como “causa” que possa explicar o enriquecimento.” (ROSEVALD, Nelson. *As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil*. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. p. 93)

⁶ Nesse caso, a restituição do lucro da intervenção foi afastada pela presença de boa-fé e leitura conjunta com os arts. 242, parágrafo único, e 1.214 do CC que afirmam que o possuidor de boa-fé poderia se beneficiar dos frutos percebidos.

⁷ A ser apurado em sede de liquidação de sentença.

conceito da teoria do lucro da intervenção e entendeu que a atriz também teria direito ao lucro obtido pela empresa à custa do seu direito de imagem, a ser apurado em sede de liquidação de sentença⁸.

O primeiro caso foi importante por ter, pela primeira vez, reconhecido de forma expressa a situação do lucro da intervenção e, apesar de não ter considerado possível a restituição dos lucros decorrentes de repetição de indébito em favor dos mutuários de contratos de mútuo feneratício, teve o cuidado de expor a tese da teoria do lucro da intervenção para futura aplicação em outros casos⁹.

Já o segundo caso, foi o primeiro em que houve condenação com base no lucro da intervenção e foi importante para propagar o conceito dessa teoria no âmbito jurídico e extrajurídico, uma vez que houve grande repercussão do julgamento pelo fato da autora da ação ser uma famosa atriz.

Em síntese, a teoria do lucro da intervenção é reconhecida pela doutrina e jurisprudência como a necessidade de o lucro obtido com a violação de um direito ser revertido ao titular do direito violado, com fulcro no instituto que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

3. TEORIA DO LUCRO DA INTERVENÇÃO E O ARTIGO 210, II, DA LPI

Uma vez conceitualizada a teoria do lucro da intervenção, busca-se verificar se essa teoria é passível de aplicação em disputas de propriedade industrial ou se haveria algum empecilho para sua aplicação.

⁸ Em 2ª instância, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro limitou o lucro da intervenção em 5% do volume de vendas do produto considerando os seguintes critérios: “baseado no seu preço de comercialização (preço de saída da mercadoria da fábrica), no período compreendido entre o início da lesão (associação do referido produto à imagem da demandante) e a cessação da circulação da propaganda indevida” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação 0008927-17.2014.8.19.0209. Desembargador Fernando Fernandy Fernandes. Rio de Janeiro, 26 de out. de 2016, p. 8). Porém, o STJ entendeu que esse percentual de 5% não pode ser arbitrariamente fixado, há a necessidade de apuração do lucro em sede de liquidação de sentença por meio de profissional com conhecimentos técnicos específicos para só então definir qual seria o percentual/valor do lucro a ser entregue ao titular do direito violado.

⁹ “No âmbito da jurisprudência desta Corte Superior, não há julgados específicos sobre o lucro da intervenção, tendo-se identificado tão somente o AREsp 1.126.460/RJ, que foi convertido em recurso especial pelo Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA em 08/09/2017. Ante esse cenário do lucro da intervenção, torna-se prudente, no presente recurso repetitivo, fixar uma tese que não impeça a evolução da jurisprudência” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1552434 – Goiás. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 21 de jun. de 2018, p. 21/22)

3.1 Tratamento do art. 210, II, da LPI

Os dispositivos aplicáveis à propriedade industrial são regulados pela LPI e em seu art. 210 houve uma opção do legislador em conferir uma tríplice alternativa para quantificar a indenização a título de lucros cessantes:

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.

O inciso II do art. 210 possibilita que os lucros cessantes sejam indenizados com os benefícios auferidos pelo violador do direito, ideia muito semelhante àquela exposta na teoria do lucro da intervenção. Ocorre que o termo “lucros cessantes” está intrinsecamente vinculado à ideia de dano, conforme se extrai do art. 402 do CC¹⁰ (“[...] as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”). Se for necessária a comprovação de dano para aplicar o art. 210, II, da LPI em disputas de propriedade industrial ainda haveria espaço para aplicação da teoria do lucro da intervenção nos casos em que não há dano ao titular do direito violado, mas há lucro em prol do violador de tal direito.

Sérgio Savi (2012, p. 84/85) e Gisela Sampaio da Cruz Guedes (2011, p. 223) esclarecem que o inciso II do art. 210 da LPI foi incluído de forma atécnicamente em dispositivo que trata de cálculo de indenização a título de lucros cessantes. Mas diante da difícil tarefa em verificar qual foi o extensão dos lucros cessantes em disputas envolvendo propriedade industrial, o legislador introduziu a ideia do inciso II do art. 210 da LPI para voltar a análise dos lucros cessantes sobre aquilo que foi acrescido ao patrimônio do agente do ilícito.

Sérgio Savi (2012, p. 84/85 e 88) vai além e afirma que apesar de o inciso II do art. 210 da LPI estar localizado em dispositivo que trata de lucros cessantes, sua função é de verdadeira vedação ao enriquecimento ilícito:

Apesar de tecnicamente equivocado, por não se tratar de lucros cessantes (já que estes são o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar), é certo que o legislador estabeleceu neste inciso um novo elemento para cálculo da “indenização” que foge aos limites tradicionais impostos pelas regras de responsabilidade civil.

¹⁰ Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

[...]

O enriquecimento do interventor não deve integrar um novo método de cálculo da indenização fora do âmbito da lei de propriedade industrial [...] Quando a vítima do ato violador do direito de propriedade industrial requerer a “indenização” dos “lucros cessantes” baseada nos lucros do interventor, não obstante a terminologia, estar-se-á diante de uma restituição que deveria observar as regras do enriquecimento sem causa.

Denis Borges Barbosa (2017, p. 173 e 186) e Claudio Michelin Jr. (2007, p. 202) vão ao encontro da posição de Sérgio Savi e entendem que o inciso II do art. 210 da LPI traz verdadeira regra de enriquecimento sem causa ou “enriquecimento por intervenção” nas palavras do Claudio Michelin Jr.

Em contrapartida, Felipe Godoy Franco (2014, p. 13 e 15/16) não segue tal entendimento, interpretando tal inciso sob uma ótica de direito reparatório, e não de direito restitutivo, de modo que ele afirma que o aproveitamento dos lucros do violador em quantia superior aos prejuízos sofridos seria tornar a lesão vantajosa, evidenciando enriquecimento ilícito por parte daquele que teve seus direitos violados.

Contudo, a interpretação do inciso II do art. 210 da LPI realmente reflete uma verdadeira norma que veda o enriquecimento ilícito do violador de um direito e não está diretamente relacionada ao conceito clássico de “lucros cessantes” e, por consequência, não depende da constatação de um dano para ser aplicada. Essa afirmação ganha ainda mais credibilidade quando se faz uma análise histórica do surgimento dessa norma.

Isso porque a LPI data de 1996 e o instituto que hoje é conhecido como “enriquecimento sem causa” somente foi positivado no Código Civil de 2002, nos arts. 884/886. Durante a vigência do Código Civil de 1916, o enriquecimento sem causa apenas podia ser extraído de forma implícita daquela legislação, sendo considerado pela maioria da doutrina na época como elemento integrante do direito civil obrigacional (NANNI, 2012, p. 84/85).

Ou seja, diante da inexistência de instituto que regulasse o enriquecimento sem causa na época do Código Civil de 1916, o legislador entendeu por bem, apesar de forma atécnica, inserir o conceito de enriquecimento sem causa dentro de dispositivo que trata de lucros cessantes na LPI.

A doutrina sobre a LPI que precedeu o Código Civil de 2002 relatou essa diferença de tratamento de lucros cessantes pela LPI e pelo Código Civil de 1916:

Somente o inciso I do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial (reproduzido pelo art. 208 da mesma lei) seguiu o espírito da classificação introduzida pelo Códex Civil [...] Os demais incisos apresentam novas condições para a apuração dos lucros cessantes. Na verdade, os critérios sugeridos nos incisos II e III da Lei de Propriedade Industrial fogem, por completo, da definição clássica de lucros cessantes presentes no Código Civil.

[...]

Apesar de aparentemente ter o legislador desvirtuado os ordenamentos contidos no Código Civil, é possível justificar o conteúdo do art. 210 através da norma contida no art. 948 do Código Civil (“nas indenizações por fato ilícito, prevalecerá o valor mais favorável ao lesado”) (DANNEMANN *et al*, p. 437)

Na época, não foi possível reconhecer o instituto aplicado, mas com a vigência do Código Civil de 2002 pode-se verificar que a ideia por trás do art. 210, II, da LPI reflete o que foi positivado como “enriquecimento sem causa”. A diferença é que o art. 210, II, da LPI é expresso ao determinar que “os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito” podem ser restituídos à vítima no caso de violação de um direito que gere lucros ao seu agente.

3.2 Afastamento da teoria do lucro da intervenção em disputas de propriedade industrial

Reconhecido que o art. 210, II, da LPI traz a ideia do enriquecimento sem causa e autoriza de forma expressa sua aplicação em casos em que um infrator lucra com a violação de um direito de terceiro, é certo que a aplicação da teoria do lucro da intervenção restaria prejudicada em disputas envolvendo propriedade industrial.

Sérgio Savi (2012, p. 88), ao tecer comentários sobre o art. 210, II, da LPI, afirma que “O enriquecimento do interventor não deve integrar um novo método de cálculo da indenização fora do âmbito da lei de propriedade industrial”. Na mesma linha é o posicionamento de, Anderson Schreiber e Rodrigo Da Guia Silva (2018, p. 4):

Tal linha de entendimento, a enquadrar o lucro da intervenção no âmbito da responsabilidade civil, parece refletir-se diretamente na redação do inciso II do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). Referido dispositivo alude, entre os critérios para determinação dos lucros cessantes, aos “benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito”. Observa-se, assim, em ao menos uma hipótese, a consagração normativa expressa da proposição teórica que identifica a relevância do lucro auferido pelo interventor para a delimitação da indenização a ser paga em favor da vítima do dano injusto.

Aline de Miranda Valverde Terra e Gisela Sampaio da Cruz Guedes (2021, p. 285) também esclarecem que o art. 210, II, da LPI veio para suprir a dificuldade de os titulares de propriedade industrial comprovar os prejuízos decorrentes da violação de seus direitos (ou seja, ausência de dano):

A despeito da incompatibilidade do conceito de dano com a utilização do lucro auferido pelo ofensor como um dos parâmetros para a quantificação da indenização, o art. 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)

permite, sob críticas de parte da doutrina,¹² a utilização de referido critério para o cálculo dos lucros cessantes, a excepcionar o art. 402 do Código Civil. Essa forma peculiar de calcular os lucros cessantes surge no âmbito da propriedade industrial como resultado da dificuldade, quase insuperável, de a vítima provar, violada a patente, o modelo de utilidade ou a marca, a extensão de seus lucros cessantes.

Todos esses trechos doutrinários refletem a ideia de que o ramo da propriedade industrial já estaria devidamente abarcado por dispositivo que se preocupa com o lucro da intervenção, qual seja, o art. 210, II, da LPI.

Se há dispositivo específico na LPI que atinge todas as finalidades da construção realizada pela teoria do lucro da intervenção, este é o dispositivo a ser aplicado para restituir o lucro da intervenção em prol da vítima que teve seu direito de propriedade industrial violado.

Ainda, a teoria do lucro da intervenção se apoia no instituto do enriquecimento sem causa positivado no CC, que em seu art. 886 veda a aplicação desse instituto quando a lei confira outros meios para o ressarcimento do prejuízo: “Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido”. Ou seja, o art. 886 do CC elenca a subsidiariedade da aplicação do instituto do enriquecimento ilícito em razão de outras formas de restituição ou reparação mais específicas (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2022, p. 150; NANNI, 2012, p. 97; TARTUCE, 2023, p. 30).

Desse modo, resta evidenciado que o art. 210, II, da LPI é suficiente para restituir o lucro da intervenção em disputas envolvendo propriedade industrial, de modo que a teoria do lucro da intervenção pautado no enriquecimento sem causa positivado no CC fica prejudicado.

4. QUANTIFICAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO LUCRO DA INTERVENÇÃO

Uma vez verificado que o lucro obtido à custa de direito de terceiro deve ser revertido em prol do titular do direito violado - seja a título de aplicação do art. 210, II, da LPI ou mediante aplicação da teoria do lucro da intervenção – há de se verificar qual seria o montante do lucro a ser revertido em prol da vítima. Seria o lucro líquido? O Lucro bruto? E, ainda, fatores como boa-fé e má-fé interferem na quantificação dos lucros?

Independentemente da impossibilidade de aplicação da teoria da intervenção dos lucros em disputas de propriedade industrial, é válido verificar se os estudos da quantificação do lucro da intervenção podem ser aproveitados pelo art. 210, II, da LPI.

4.1 Análise doutrinária

Sérgio Savi (2012, p. 135) esclareceu em sua obra que a restituição do enriquecimento sem causa era tratada pela doutrina de três formas: (i) restituição do enriquecimento real (o valor objetivo do bem ou direito violado); (ii) restituição de todos os benefícios; ou (iii) restituição variável a depender da verificação de boa ou má-fé do agente violador ou natureza do bem ou do direito violado. Contudo, ele reputou que essas formas de restituições poderão se mostrar injustas a depender do caso concreto.

Assim, Sérgio Savi (2012, p. 140) criou uma regra geral de duas etapas para a quantificação do lucro da intervenção: (i) apuração do enriquecimento patrimonial; e, após, (ii) verificação do grau de contribuição do titular do direito (por meio do seu bem/direito violado) e de seu violador para o lucro. Essa regra geral deveria ser ajustada caso a caso para evitar um enriquecimento ilícito em favor do titular do direito que em nada teria contribuído para o lucro, e comportaria uma exceção: constatação de boa-fé do violador do direito, o que limitaria a restituição do lucro da intervenção ao enriquecimento real obtido (ou seja, o valor objetivo do bem ou direito violado):

A regra geral para a determinação do objeto da restituição será a utilização do enriquecimento patrimonial como premissa inicial do cálculo do montante a restituir. Após aferir o montante do enriquecimento patrimonial do interventor, o juiz deverá verificar o grau de contribuição de cada um dos partícipes da relação, titular do direito e interventor, no resultado final e partilhar proporcionalmente o lucro obtido com a intervenção. Só assim estará-se transferindo ao titular do direito o lucro que foi obtido à sua custa. É importante destacar que o montante a ser restituído ao titular do direito jamais poderá ser inferior ao enriquecimento real do interventor, ou seja, ao preço de mercado do bem ou do usos do bem objeto da intervenção.

[...]

A única exceção à regra geral acima será quando restar comprovado nos autos que o interventor agiu de boa-fé, ou seja, quando for possível aferir que ele agiu com fundada crença de que estava atuando sobre seus próprios bens. Nesses casos, o objeto da restituição deverá limitar-se ao enriquecimento real do interventor. (SAVI, 2012, p. 140)

Tal proposta de Sérgio Savi (2012, p. 140) estaria pautada na aplicação analógica dos arts. 1.214 e 1.272 do CC, que diferenciam tratamentos para o possuidor de boa e de má-fé. Além disso, vale pontuar que Sérgio Savi exige que a boa-fé para fins de enquadramento em sua hipótese de exceção à regra geral depende de comprovação, indo na contramão da regra

geral de que “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.”¹¹.

Leonardo Fajngold, Bernardo Salgado e Dan Guerchon (2019, p. 180/181) também fazem uma análise da doutrina similar àquela realizada por Sérgio Savi e elencam o critério do enriquecimento patrimonial para apuração do lucro da intervenção, mas destacam a importância de a contribuição causal de cada parte da relação ser considerada para fins de restituição:

Dessa forma, as construções doutrinárias nacionais em torno do cálculo do valor da restituição apontam, em uníssono, que a avaliação da contribuição causal de cada um dos envolvidos é indispensável e melhor atende aos interesses em disputa, sob uma correta perspectiva de justiça comutativa. Faz-se mesmo necessário diferenciar o bem que, por seus próprios atributos, já seria capaz de gerar lucros daquele bem que é aperfeiçoado pelo interventor com vistas a se obter um resultado lucrativo.

Em contrapartida, Anderson Schreiber e Rodrigo da Guia Silva (2018, p. 12) elegem o critério do enriquecimento real (aquele concretamente auferido pelo infrator) para o cálculo do lucro da intervenção, destacam a necessidade de apuração do grau de contribuição de cada parte da relação e sinalizam que o critério da boa-fé e da má-fé podem influenciar no montante a ser restituído à vítima:

A enunciação de critérios para a quantificação da obrigação restitutória a ser imposta ao interventor depende, nesse contexto, da sua compatibilidade com duas premissas fundamentais – a identificação do perfil funcional restitutivo e a primazia do enriquecimento real (i.e., concretamente auferido pelo interventor).

[...]

Entre outros critérios já aventados em doutrina para a quantificação da obrigação restitutória tendo por referência a específica hipótese do lucro da intervenção, particular destaque merece a questão do *nexo de causalidade*. Imprescindível, nesse sentido, perquirir o *grau de contribuição causal* de cada um dos fatores concorrentes para a produção do enriquecimento do interventor (KONDER; SAAR, 2017, p. 153; MICHELON JR., 2007, p. 204). Trata-se, em suma, de identificar o concreto grau de contribuição da conduta própria do interventor e do direito explorado na cadeia causal de produção do lucro da intervenção (LINS, 2016, p. 189). O montante do enriquecimento que decorra da conduta do próprio interventor não pode, por certo, ser reputado *obtido a partir de patrimônio alheio*.

Vale fazer menção, por fim, ainda em prol da elucidação de critérios para o cálculo do lucro da intervenção, ao critério da boa-fé ou má-fé subjetiva por parte do interventor (COHEN; SAAB, 2016, p. 143). Afirma-se, nessa linha de sentido, que, diante da ausência de critérios específicos para a quantificação do lucro da intervenção, resultaria mais compatível com o sistema positivo brasileiro o reconhecimento da relevância do referido critério subjetivo (KONDER; SAAR, 2017, p. 152-153). Aplicar-se-iam por analogia, assim, as previsões legais que elencam a boa-fé ou má-fé subjetivas do interventor como critério relevante para a quantificação de hipóteses específicas de restituição,

¹¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 956943 – Paraná. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 01 de dez. de 2014.

como se verifica, por exemplo, na disciplina dos efeitos da posse em relação às benfeitorias (artigos 1.219 e 1.222 do Código Civil). (destaque no original)

Já Denis Borges Barbosa (2017, p. 182/184), ao analisar de forma específica o inciso II do art.210 do CC também elenca um dupla etapa para o cálculo do valor da restituição do lucro da intervenção: (i) determinação da massa contrafeita; e (ii) apuração dos valores pertinentes à massa contrafeita. O termo “massa contrafeita” foi definido como “os itens constantes da exploração do mercado pelo lesado, afetados pela violação. Tal determinação é objetiva (quais elementos) e temporal (por quanto tempo ocorreu a contrafação)” (BARBOSA,2017, p. 180). Assim, a massa contrafeita seria constatada mediante apuração (i) do bem ou serviço afetado pela violação e (ii) do impacto da violação sobre a oportunidade de mercado afetada. Após, seriam realizados os abatimentos de custos e despesas do violador, desde que devidamente comprovados, para se obter o valor da restituição.

Conforme se extrai dos posicionamentos acima, verifica-se uma divergência de critérios para a apuração do lucro da intervenção, desde o tipo de enriquecimento sobre o qual incidiria o direito restitutivo (enriquecimento patrimonial ou real) aos critérios variáveis de verificação do lucro da intervenção como a proporção de contribuição no lucro e a presença de má-fé/boa-fé. Porém, se a posição de Denis Borges Barbosa for destacada, haveria o critério comum de que a quantificação do lucro a ser restituído à vítima deve observar o grau de contribuição de cada partícipe na aferição do lucro.

4.2. Análise jurisprudencial

No âmbito jurisprudencial, perante o STJ, foi possível localizar 3 (três) acórdãos que trataram de alguma forma a quantificação da restituição do lucro obtido de forma ilícita: os dois primeiros sob a ótica da teoria do lucro da intervenção, com base no instituto do enriquecimento sem causa, e o outro sob a ótica do art. 210, II, da LPI.

O julgamento do Recurso Especial 1552434/GO, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e submetido ao rito dos recursos repetitivos, julgou a possibilidade de incidência de juros remuneratórios sobre a repetição de indébito em favor do mutuário decorrente de contrato de mútuo feneratício. Nesse caso, houve reconhecimento expresso da teoria do lucro da intervenção com base no instituto do enriquecimento sem causa e que, de fato, houve um enriquecimento sem causa em favor do mutuário do caso concreto (um banco), que aproveitou da repetição massificada de indébitos para realizar outras operações financeiras e auferir lucros. Ocorre que, em sede de julgamento, a condenação de ressarcimento do lucro

da intervenção foi afastada com base no reconhecimento de boa-fé do mutuário e leitura conjunta dos arts. 242, parágrafo único, e 1.214 do CC que afirmam que o possuidor de boa-fé poderia se beneficiar dos frutos percebidos:

Na obrigação de restituir, a controvérsia acerca dos frutos da coisa a ser restituída pode ser resolvida com analogia à disciplina da posse, centrada na análise da boa-fé, ex vi do art. 242, p. u., c/c art. 1.214, caput, do CC/2002, abaixo transcrito:

[...]

Desse modo, tendo em vista a ausência de má-fé dos bancos, conclui-se que não há obrigação de restituir os frutos do capital (juros remuneratórios).¹²

O julgado acima traz a boa-fé, portanto, como um elemento essencial para aferição do dever de restituição do lucro obtido de forma ilícita.

No julgamento do Recurso Especial 1698701/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no qual discutiu-se a aplicação da teoria do lucro da intervenção em caso de utilização ilícita de imagem de atriz em campanha publicitária de produto que prometia emagrecimento rápido, foi ressaltado a importância da conduta¹³ e do grau de contribuição de cada partícipe no lucro¹⁴, bem como foi fixado que o lucro a ser restituído teria sua base de cálculo formada a partir do enriquecimento patrimonial. Além disso, o posicionamento de Sérgio Savi foi utilizado de norte no julgamento, com a pormenorização dos seguintes critérios para apuração do lucro a ser restituído:

a) apuração do *quantum debeatur* com base no denominado lucro patrimonial; b) delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de imagem da autora; c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes mediante abatimento dos valores correspondentes a outros fatores que contribuíram para a obtenção do lucro, tais como a experiência do interventor, suas qualidades pessoais e as despesas realizadas, e d) distribuição do lucro obtido com a intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica.¹⁵

No julgamento do Recurso Especial 710376/RJ, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, foi abordada a quantificação do lucro a ser restituído com fulcro no art. 210, II, da

¹² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1552434 – Goiás. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 15 de mar. 2019, p. 17 e 18.

¹³ “Em alguns sistemas jurídicos, a exemplo do norte-americano, também se leva em conta o grau de culpabilidade do interventor, se este agiu de boa ou má-fé e as características do bem ou direito objeto de intervenção para fins de quantificação do numerário a ser restituído. Ainda que o ordenamento jurídico nacional não seja expresso a esse respeito, impõe-se observar, sempre, em todas as decisões judiciais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos de modo implícito no Texto Constitucional” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1698701 – Rio de Janeiro. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 02 de out. de 2018, p. 18/19)

¹⁴ “A regra geral sugerida por Sérgio Savi, na prática, mostra-se ainda um tanto genérica, visto que **a maior dificuldade está justamente na aferição do grau de contribuição de cada um dos partícipes da relação, titular do direito e interventor, no resultado final, para que se possa partilhar proporcionalmente o lucro obtido com a intervenção.**” (Ibid, p. 20 – grifo no original)

¹⁵ Ibid, ementa.

LPI em disputa envolvendo a violação de propriedade industrial da marca "ATTIVA" com a circulação de produtos das marcas "ACTIVA" ou "MLACTIVA" – o que levaria consumidores em erro. A decisão atacada determinou que a restituição à detentora da marca "ATTIVA" deveria considerar o valor total auferido com os produtos vendidos das marcas "ACTIVA" ou "MLACTIVA", mas o entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão seguiu a linha de que o termo "benefícios" deve ser lido de forma restritiva, de modo que a restituição do lucro auferido com a venda dos produtos das marcas "ACTIVA" ou "MLACTIVA" deveria sofrer o abatimento das despesas tributária, de produção, transporte e mão de obra.

A análise dos julgados acima permite verificar que quando a quantificação da restituição dos lucros foi realizada sob a ótica da teoria do lucro da intervenção, fatores como contribuição de cada partícipe e presença de boa-fé/má-fé foram levados em consideração para apuração do lucro a ser restituído à vítima. Porém, quando a quantificação da restituição dos lucros foi realizada sob a ótica do art. 210, II, da LPI, esses fatores não tiveram influência sobre o lucro a ser restituído.

Vale pontuar que os dois primeiros acórdão foram proferidos em 2018 e o último acórdão foi proferido em 2009, de modo que a base de pesquisa sobre o tratamento de restituição de lucros pelo STJ é bastante limitada e, especificamente com relação ao último julgado, reflete um posicionamento antigo. Assim, não é possível se extrair conclusões concretas e firmes desses julgados, sob risco de (i) disseminar um posicionamento decorrente de casos isolados e (ii) propagar um posicionamento antigo que já não mais se sustenta devido à evolução do direito.

5. CONCLUSÕES

O presente trabalho trouxe luz às limitações do instituto da responsabilidade civil e evidenciou que a doutrina e a jurisprudência reconhecem a aplicação da teoria do lucro da intervenção, com apoio no instituto do enriquecimento sem causa, a fim de que o lucro obtido de forma ilícita seja revertido em prol do titular do direito violado.

Em um segundo momento, foi realizada a análise do art. 210, II, da LPI, na qual constatou-se que apesar desse inciso estar localizado em dispositivo que trata de quantificação de lucros cessantes, sua natureza reflete regra de vedação ao enriquecimento sem causa.

Uma vez que tanto o art. 210, II, da LPI quanto a teoria do lucro da intervenção trazem a ideia de vedação ao enriquecimento sem causa para expurgar o lucro obtido de forma ilícita, restou demonstrado que a aplicação conjunta desses dispositivos seria inviável. Já que o art.

210, II, da LPI seria suficiente para recair sobre o lucro da intervenção, esse é o dispositivo que deveria ser aplicado em disputas envolvendo propriedade industrial, pois o art. 886 do CC determina que “Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido”.

Com relação à quantificação do lucro a ser restituído verificou-se que a doutrina especializada no tema do lucro da intervenção possui critérios divergentes para apuração desse montante, quais sejam: (i) a base de cálculo do lucro da intervenção (aplicação do enriquecimento real ou patrimonial); e (ii) a possibilidade de a boa-fé ou má fé influenciar no valor do lucro a ser restituído. Apesar disso, a doutrina especializada no tema do lucro da intervenção concorda que a verificação de contribuição de cada partícipe na aferição do lucro (conduta do violador e essencialidade do bem ou direito violado) é importante e deve ser observada para a quantificação do lucro da intervenção.

Além disso, os dois julgados localizados no STJ sobre o tema do lucro da intervenção consideraram que os critérios da contribuição de cada partícipe para a obtenção do lucro e a boa-fé/má-fé do violador de direitos deveriam ser contabilizados para o cálculo do lucro a ser restituído.

Por outro lado, houve dificuldade de se encontrar posicionamentos doutrinário ou jurisprudencial no STJ sobre a quantificação do valor a ser restituído com base no art. 210, II, da LPI. O posicionamento doutrinário defendeu que a base de cálculo deve ser formada pelo enriquecimento patrimonial, com o posterior abatimento dos custos/despesas do violador de direito. Já o acórdão do STJ localizado não se manifestou sobre se a base de cálculo do lucro a ser restituído deve considerar o enriquecimento real ou patrimonial, apenas determinou que o lucro a ser restituído deve sofrer o abatimento dos custos/despesas. Tanto no posicionamento doutrinário quanto no jurisprudencial, critérios como boa-fé/má-fé ou contribuição de cada partícipe para a obtenção do lucro não foram contabilizados.

Poderia ser levantada a hipótese de que a redação do art. 210, II, da LPI deveria ser realizada de forma literal, de modo que o lucro (benefícios com subtração dos custos/despesas) deveria ser restituído ao titular do direito violado de forma simples e integral. E, uma vez que esse dispositivo não faz qualquer menção à verificação da contribuição de cada partícipe para o lucro ou a presença de má-fé/boa-fé, tais critérios não deveriam influenciar no cálculo do lucro a ser restituído. Porém, não há estudos suficientes sobre esse dispositivo para confirmar ou descartar tal hipótese.

Portanto, a conclusão final do presente estudo, é que tanto a teoria do lucro da intervenção quanto o art. 210, II, da LPI merecem ser tratados com uma maior profundidade

pela doutrina e jurisprudência, a fim de que sejam aplicados na sua melhor e maior extensão, bem como contribuam com os debates acadêmicos.

6. REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*: Tomo I, 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BRASIL, Conselho da Justiça Federal. *Enunciado n° 35*. I Jornada de Direito Civil. A expressão "se enriquecer à custa de outrem" do art. 886 do novo Código Civil não significa, necessariamente, que deverá haver empobrecimento. Brasília, DF, 2002. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/689>. Acesso em: 01 maio 2023.

BRASIL, Conselho da Justiça Federal. *Enunciado n° 620*. VIII Jornada de Direito Civil. A obrigação de restituir o lucro da intervenção, entendido como a vantagem patrimonial auferida a partir da exploração não autorizada de bem ou direito alheio, fundamenta-se na vedação do enriquecimento sem causa. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/1169>. Acesso em: 01 maio 2023.

BRASIL. *Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 01 maio 2023.

BRASIL. *Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 01 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). *Recurso Especial 956943 – Paraná*. PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. [...]. 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. [...]. Relatora: Ministra Nancy Andrigli. Brasília, 01 de dez. de 2014. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200701242518&dt_publicacao=01/12/2014. Acesso em: 01 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). *Recurso Especial 1552434 – Goiás*. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. [...]. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 21 de jun. de 2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201502069900&dt_publicacao=21/06/2018. Acesso em: 01 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). *Recurso Especial 1552434* – Goiás. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. [...]. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 15 de mar. 2019. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201502069900&dt_publicacao=15/03/2019. Acesso em: 01 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). *Recurso Especial 1698701* – Rio de Janeiro. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FINS COMERCIAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LUCRO DA INTERVENÇÃO. FORMA DE QUANTIFICAÇÃO. [...]. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 02 de out. de 2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701556885&dt_publicacao=08/10/2018. Acesso em: 01 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). *Recurso Especial 710376* – Rio de Janeiro. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. [...]. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 02 de fev. de 2010. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200401766541&dt_publicacao=02/02/2010. Acesso em: 01 maio 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação 0008927-17.2014.8.19.0209*. 13ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM EM PROPAGANDA DE PRODUTO COMERCIALIZADO PELA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (LUCRO DA INTERVENÇÃO) PELA VIOLAÇÃO AO DIREITO DA IMAGEM DA PARTE AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, ESPECIALMENTE AS CONDIÇÕES DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Relator: Desembargador Fernando Fernandy Fernandes. Rio de Janeiro, 26 de out. de 2016. Disponível em: <https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000457FB1B051AFDF679B4960ABBA5832F83C5054A050656&USER=>. Acesso em: 01 maio 2023.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

FAJNGOLD, Leonardo; SALGADO, Bernardo; GUERCHON, Dan. Lucro da intervenção: a disciplina e os julgamentos pioneiros no Superior Tribunal de Justiça. *Revista Brasileira de*

Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, v. 21, p. 163-189, jul./set. 2019. Disponível em: <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/470>. Acesso em: 8 out. 2022.

FRANCO, Felipe Godoy. *Dano hipotético e enriquecimento sem causa nos critérios de fixação dos Lucros Cessantes da Lei de Propriedade Industrial*. 2014. Artigo Científico (Pós-Graduação Lato Sensu) - Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2014. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2014/trabalhos_12014/FelipeGodoyFranco.pdf. Acesso em: 23 out. 2022.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo Mario Veiga. *Novo Curso de Direito Civil - Obrigações - Vol. 2*. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553622319.

GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. *Lucros cessantes: do bom-senso ao postulado normativo da razoabilidade*. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 2011.

MICHELON JR., Caudio. *Direito restituitório: enriquecimento sem causa, pagamento indevido, gestão de negócios*. In: REALE, Miguel; MARTINS-COSTA, Judith (Coord.). *Estudos em homenagem ao professor Miguel Reale – Coleção biblioteca de direito civil*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

NANNI, Giovanni Ettore. *Enriquecimento sem causa (Coleção professor Agostinho Alvim)*. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

ROSENVALD, Nelson. *As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil*. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786555598902.

SAVI, Sérgio. *Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção*. São Paulo: Atlas, 2012.

SCHREIBER, Anderson; SILVA, Rodrigo da Guia. *Aspectos relevantes para a sistematização do lucro da intervenção no direito brasileiro*. *Pensar - Revista De Ciências Jurídicas*, v. 23, p. 1-15, 2018. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/7815/pdf>. Acesso em: 8 out. 2022.

TARTUCE, Flávio. *Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil*. v.2. São Paulo: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559646937.

TARTUCE, Flávio. *Responsabilidade Civil*. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559645251.

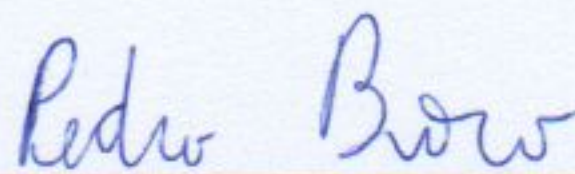
TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. *Revisitando o lucro da intervenção: novas reflexões para antigos problemas*. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 29, p. 281-305, jul./set. 2021. Disponível em: <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/771>. Acesso em: 16 abr. 2023.

TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu, Pedro Augusto Di Giovanni Boro, discente regularmente matriculado(a) na disciplina TCC II, da 10ª etapa do curso de Direito, matrícula nº 31820468, período noturno, turma 10R11, tendo realizado o TCC com o título: Análise de Viabilidade de Aplicação da Teoria do Lucro da Intervenção em Disputas de Propriedade Industrial, sob a orientação do(a) Professor(a) Marcelo Romão Marineli declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informando que o realizei sem plágio de obras literárias ou a utilização de qualquer meio irregular.

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas próprias relativas aos direitos autorais de obras utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão do curso.

São Paulo, 11 de maio de 2023.



Assinatura do discente