

**Fls.**

**Processo: 0239202-41.2013.8.19.0001**

Classe/Assunto: Procedimento Ordinário - Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material;  
Dano Moral - Outros/ Indenização Por Dano Moral; Marca; Liminar  
Autor: EDUARDO DUTRA VILLA LOBOS  
Autor: MARCELO AUGUSTO BONFA  
Réu: LEGIAO URBANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

---

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz  
Fernando Cesar Ferreira Viana

Em 07/10/2014

## **Sentença**

### **I - RELATÓRIO**

Trata-se de ação declaratória, cominatória e indenizatória movida por EDUARDO DUTRA VILLA-LOBOS E MARCELO AUGUSTO BONFÁ, em face de LEGIÃO URBANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, em que objetivam a declaração de que são titulares da marca, de modo que a ré se abstenha de impedir o uso da marca pelos autores, bem como a condenação ao pagamento de indenização de danos de ordem material e moral. Protestam por todos os meios de provas admitidas em direito.

Os autores sustentam, em apertada síntese, que fundaram, com o falecido Renato Russo, a banda de rock Legião Urbana, possuindo os três integrantes igualdade de direitos sobre a banda e a marca durante os 12 (doze) anos de existência do grupo, ou seja, no período compreendido entre os anos de 1984 à 1996, ano de falecimento do vocalista.

Seguem informando que, em 1987, os integrantes da banda, que na época contava com um quarto integrante (Renato Rocha), constituíram quatro empresas nas quais todos eram sócios de todas, figurando um deles como sócio majoritário em cada uma delas. Os primeiros registros da marca "Legião Urbana" foram depositados em 16/09/1987, requisitando a titularidade em nome da ré, ocasião em que os autores ainda eram sócios da mesma.

Ocorre que no mesmo ano, precisamente em 09/12/1987, os integrantes retiraram-se das empresas em que eram minoritários e permaneceram apenas naquelas em que eram majoritários, com exceção da empresa ZOTZ Produções Artísticas LTDA que teve suas quotas cedidas para Maria Fernanda Pacheco do Canto e Castro. Dessa forma, Renato Russo passou a figurar com único dono da empresa Ré que possui a titularidade da marca.

Às fls. 215/217 foi proferida decisão que concedeu antecipação de tutela inaudita altera pars para determinar que a ré se abstinhasse de impedir que os autores fizessem uso da marca "Legião Urbana", sob pena de multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre cada ato de descumprimento da referida decisão.

Citada e intimada a ré (fls. 218), postulou a reconsideração do decism às fls. 230/261, o qual não foi acolhido, conforme fls. 346. Inconformada com o referido decism, interpôs, ainda, agravo de instrumento, conforme fls. 307/344, que, provido, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de prova inequívoca e falta de verossimilhança das alegações dos autores (fls. 415).



Ressalte-se que os autores opuseram embargos de declaração contra o acórdão (fls. 417/420), ao qual foi negado provimento, conforme fls.423/424.

Às fls. 346 foi proferida decisão não acolhendo o pedido de reconsideração.

A ré apresenta contestação às fls. 350/381, acostando os documentos de fls. 382/39, arguindo preliminarmente:

i) Impossibilidade jurídica do pedido, pois não há previsão de co-titularidade de marca no ordenamento jurídico brasileiro;

ii) Incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que compete à Justiça Federal decidir acerca da validade, efeitos e supressões de direitos relacionados à registros marcários validamente concedidos pelo INPI.

Invoca ainda, a título de prejudicialidade de mérito, que houve prescrição do direito de postular a co-titularidade sobre os registros da marca "Legião Urbana" concedidos pelo INPI anteriormente ao prazo quinquenal previsto no artigo 2º do Decreto-Lei 4.597/42.

Quanto ao mérito afirma que:

i) É titular dos registros da marca "Legião Urbana";

ii) O desinteresse dos autores em zelar pela referida marca;

iii) A diferenciação entre marca e direito autoral, para aduzir que a exploração econômica da expressão "Legião Urbana" não importa direitos autorais;

iv) Há impossibilidade de exploração comercial da marca registrada;

v) Não se opõe ao uso da expressão "Legião Urbana" após 1996.

Réplica apresentada às fls.433/439.

As partes informaram o interesse na designação de audiência de conciliação às fls. 442/444. Assentada de audiência à fls. 456, em que restou infrutífera a proposta de conciliação. Entretanto, os autores apresentaram proposta no sentido de se organizar uma co-gestão empresarial da marca, com prazo de 30 (trinta) dias para análise da proposta.

Às fls. 459/462, a ré informa a recusa da proposta apresentada em audiência pelos autores e requer o julgamento antecipado da lide. Os autores se manifestam quanto à resposta da ré e, também, requerem o julgamento antecipado da lide às fls. 464/470.

É o relatório. Passo a decidir.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

Os autores defendem à inicial que devem ser declarados titulares da marca "Legião Urbana", de modo que a ré se abstenha de impedir o uso da marca pelos mesmos, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização de danos de ordem material e moral.

Por seu turno, a ré destaca, dentre outros, que há impossibilidade jurídica na declaração de co-titularidade e que não impede que os autores se apresentem como ex-integrantes da banda Legião Urbana.

O cerne da questão, portanto, está em aferir se a utilização e exploração da expressão "Legião Urbana", é ou não de exclusividade da ré - já que tal situação repercutirá diretamente no pedido formulado à inicial - e se é possível a utilização da marca pelos seus ex-integrantes.

### II.a - PRELIMINARES

A co-titularidade sobre uma marca existe quando dois ou mais titulares têm porcentagens relativas à marca como um todo, e assegura direitos sobre ela, embora nenhum deles seja proprietário por si só.

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, internalizada no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, aduz que a marca pode ser de titularidade de diversas pessoas, físicas ou jurídicas, de patrimônio público ou privado, em regime de co-titularidade, no artigo 5º, C(3):

O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei

nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público (negrito acrescentado).

Em regra, caberia à legislação brasileira regulamentar expressamente esse regime em seu ordenamento jurídico interno. Como não o fez, a co-titularidade deixou de ser disciplinada no direito positivo que, por sua vez, não vedou expressamente sua ocorrência.

A praxis comercial tem negado o exercício da co-titularidade de marca por mais de um titular, mas admite o seu uso por mais de uma pessoa simultaneamente, tal como ocorre pelos licenciados de um mesmo registro.

A discussão recai sobre a seara doutrinária, na qual alguns doutrinadores apresentam-se contrários a co-titularidade fundados em distintas hipóteses, quais sejam: i) a dificuldade de se identificar a origem do produto ou serviço ; ii) a utilização indevida da marca ou seu uso em produtos ou serviço que não satisfaçam a expectativa dos consumidores ; iii) ou a possibilidade de perda do caráter distintivo do sinal pela exploração de co-titulares de uma mesma marca .

Percebe-se que esses argumentos têm o fito de proteger o consumidor de eventual abuso no uso da marca. Não parece que seja o problema do caso em análise, pois a co-titularidade em nada atingiria o consumidor.

Evidente, contudo, que a declaração de que os autores são titulares da marca extrapola a competência deste Juízo, uma vez que envolve o INPI que é autarquia federal, sendo matéria afeta à Justiça Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA ESTADUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO PRÓPRIO TITULAR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO INPI. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevivendo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte. 2. A apreciação quanto à possível indenização devida entre particulares decorrente da prática de concorrência desleal é competência da Justiça estadual. Precedente. 3. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida. Precedente. 4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284). Não há previsão legal para autorizar a retirada da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de nulidade na Justiça Federal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014) (negrito acrescentado).

Bem vistas as coisas, reconhecendo-se a alternatividade do pedido formulado, não há de se falar em impossibilidade jurídica do pedido ou incompetência desse Juízo para analisar o pedido para que a ré se abstenha de impedir que os autores façam uso da marca "Legião Urbana".

Igualmente, em razão do reconhecimento da alternatividade do pedido, rejeita-se a ocorrência de prescrição à eventual direito dos autores, isto porque não se discute na presente demanda a validade do registro concedido pelo INPI, não se aplicando o prazo previsto pelo artigo 2º, do Decreto-Lei 4.597/42.

Portanto, está fincada a prefacial de que i) a Legião Urbana Produções Artísticas Ltda é titular dos registros da marca Legião Urbana, ii) que não compete a este Juízo Estadual declarar ou não eventual titularidade ou co-titularidade da marca, e iii) há possibilidade jurídica de pedido para que a empresa ré se abstenha de impedir que os autores façam uso da marca Legião Urbana, já que a lei brasileira não coíbe o uso da marca por mais de um legitimado.

Superadas as preliminares, passa-se a análise do mérito.

## II.b - MÉRITO

A marca é conceituada na doutrina como o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Trata-se de símbolo voltado a um fim, em que sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

Contudo, parece que a análise do caso em tela não deve se restringir apenas na tecnicidade do uso da marca, mas sim demanda interpretação do tema à luz da interpretação Civil-Constitucional. Como se sabe, a Constituição da República não mais é vista como mera "folha de papel", passando-se a reconhecer a sua força normativa e, por conseguinte, a aplicabilidade de seus ditames inclusive às relações entre particulares .

A imperativa eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas denota que a Constituição não é somente "do Estado", mas também do cidadão que pode provocar o Judiciário, para ver respeitadas as regras e princípios constitucionais, cuja normatividade é reconhecida .

Nessa esteira, a propriedade da marca também deve orientar-se pela sua função social, consubstanciada no artigo 5º, XXIII, da Constituição da República. O direito ao uso da marca não deixa de ser correlato ao compartilhamento dos valores fundamentais pelo todo social.

Com efeito, o uso necessário da marca relaciona-se à sua função de uso, de modo que sua não utilização pode provocar impacto no coletivo. Vale dizer, no caso em tela, a função social da propriedade da marca não compactua com a abstenção de seu uso pleno, o que obstaculizaria a difusão da cultura com a proibição dos shows pelos ex-integrantes da banda que, de fato, são responsáveis pela consolidação de seu nome. Como já decidido pelo STF, a Lei de Propriedade Industrial deve observar os princípios previstos pela Carta da República, sobretudo quanto a função social da propriedade marcária. Veja-se:

Como cediço, o direito de propriedade, seja material ou imaterial, deve ser exercido observando-se a função social da empresa, nos termos do art. 5º da CRFB. Aliás, a observância da função social do direito que se exerce encontra-se disseminada por toda a Carta Magna, conduzindo o intérprete das normas a uma releitura dos institutos, incluindo-se aí, a Lei de Propriedade Industrial e demais normas de direito civil. A CRFB/88 determina, ainda, que a ordem econômica observe a função social da propriedade, sendo este um dos limites à livre iniciativa conferida. Evidencia-se que, hodiernamente, todos os direitos devem atender à uma função social, sendo certo que a solução do caso concreto deve atender, além do interesse das partes, o interesse da coletividade, dentre os quais se inclui, sem dúvidas, o Princípio da Preservação da Empresa. (AI 831020, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 30/07/2012, publicado em DJe-158 DIVULG 10/08/2012 PUBLIC 13/08/2012) (negrito acrescentado).

A propósito do tema, trago ainda relevante e distinta lição doutrinária:

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor.

Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito, ou não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na res nullius), com veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa" .

Por certo, os autores são ex-integrantes da banda e contribuíram durante toda a sua existência, em nível de igualdade com Renato Russo, para todo o sucesso alcançado. Assim sendo, não parece minimamente razoável que não possam fazer uso de algo que representa a consolidação de um longo e bem sucedido trabalho conjunto - reconhecido por milhões de fãs - por uma questão formal, cuja inobservância operou-se claramente por conta do desapego ao formalismo e da falta de experiência em gerir economicamente a expressão - comum a todos do grupo - "legião urbana".

Não nos parece aceitável impedir o uso e exploração de uma marca por quem a consolidou no mercado.

Verifica-se, pelo conjunto probatório dos autos, que a ré impede que os autores façam uso do nome de sua ex-banda nos documentos de fls. 171/188, embora a mesma afirme o contrário.

Em que pese não se discuta aqui matéria de direito autoral, a questão marcária repercute diretamente na liberdade dos autores de exercerem o próprio direito autoral sobre seu trabalho artístico. É legítimo que suas apresentações musicais devam fazer referência à antiga banda e, para tanto, eles devem estar autorizados a utilizar a marca sempre que desejarem, independente de autorização da ré.

Embora se sustente que o exercício do direito autoral não guarda relação com a marca, esse argumento deve ser contextualizado. Isto porque a possibilidade de referência à antiga banda depende da referência à expressão "Legião Urbana", que é marca registrada que demanda autorização para seu uso, cujo acesso não pode ser negado àqueles que - à luz dos princípios ora invocados - foram parte legítima para sua consolidação.

Por fim, reunidas as considerações, tem-se, por outro lado, como incabível a pretensão indenizatória material e moral. Não aproveita aos autores a alegação de que lhes foram oferecidos determinados cachês que deixaram de ser auferidos por interferência da ré. Na ocasião, a mesma só exercera seu exercício regular de direito, à época desimpedida de fazê-lo como detentora da marca.

Assim, em respeito à função social da propriedade e ao reconhecimento do direito dos autores de fazerem uso da marca em suas apresentações, dada as suas reconhecidas participações para a consolidação da mesma, merece acolhimento a pretensão dos autorais.

### III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para que, reconhecendo a alternatividade do pedido, a parte ré se abstenha de impedir que os autores façam uso da marca "Legião Urbana", no exercício de sua atividade profissional, sob pena de multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre cada ato de descumprimento da presente decisão.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 17/10/2014.

**Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular**

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça  
Comarca da Capital  
Cartório da 7ª Vara Empresarial  
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:  
cap07vemp@tj.rj.jus.br

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Fernando Cesar Ferreira Viana

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

