

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0121544-64.2011.8.19.0001
EMBARGANTE: VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC
EMBARGADAS: HYPERMARCAS S.A.
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
MEGA MARCUS ELI E GUSTAVO ASSOCIADOS MEGA
MODEL'S AGENCY LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR CLEBER GHELFFENSTEIN

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA INDENIZATÓRIA. AUTORA QUE BUSCA A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, PELO QUAL SE CONDENAVA A PARTE EMBARGADA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PELO DANO MORAL SOFRIDO, BEM COMO QUE SE ABSTENHA DE UTILIZAR NOS EVENTOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS UTILIZADOS PELA EMBARGANTE. PLÁGIO NA DINÂMICA DO DESFILE, INCLUINDO A IDEIA DE UTILIZAÇÃO DE ASAS DE ANJOS NA APRESENTAÇÃO DE NOVA COLEÇÃO DE ROUPA ÍNTIMA FEMININA. IDÊNTICA ÁREA DE ATUAÇÃO NO MERCADO E SEMELHANÇA NOS PRODUTOS, VISANDO A CAPTAÇÃO DE CLIENTES DA EMBARGANTE. ATUAÇÃO QUE BEIRA A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE PROTEGE A CRIAÇÃO DE IDEIAS, INDEPENDENTEMENTE DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER QUE SE IMPÕE. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. PROVIMENTO POR MAIORIA DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos Infringentes nº **0121544-64.2011.8.19.0001**, em que é embargante **VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC** e embargados **HYPERMARCAS S.A.**, **GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, **MEGA MARCUS ELI E GUSTAVO ASSOCIADOS** e **MEGA MODEL'S AGENCY LTDA**.

Acordam os Desembargadores que integram a Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria,



em dar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto do Exmo. Relator.

VOTO DO RELATOR

Os embargos infringentes são tempestivos e estão satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos infringentes objetivando a reforma do venerando acórdão, com a prevalência dos fundamentos da sentença e do voto naquele vencido, com a consequente condenação da parte embargada ao pagamento de compensação pelo dano moral sofrido, bem como que se abstenha de utilizar nos eventos elementos característicos utilizados pela embargante.

Defende a embargante ter sofrido dano moral causado pela utilização de símbolos que individualizam a sua atividade empresarial nos desfiles de seus produtos.

Com efeito, entende a embargante restar configurada nítida lesão de imagem firmada há muito em âmbito internacional, nas atividades por ela desenvolvidas, principalmente quando da realização de desfiles, objetivando promover seus produtos, utilizando como *marketing* modelos conhecidas internacionalmente vestidas com as peças de *lingerie* fazendo alusão a anjos.

O eminente Des. Wagner Cinelli, vencido no julgamento do apelo, fundamentou sua decisão, divergindo da maioria, pela manutenção parcial da sentença, afirmando a proteção que o ordenamento jurídico estabelece na criação da ideia, trazendo como exemplo as campanhas de Natal da marca da Coca-Cola.

É de se destacar que a embargante juntou aos autos fotos dos desfiles próprios, bem como os realizados pela parte embargada, fls. 16/19, de cuja semelhança não resta dúvida, tornando crível o favorecimento da demandada em se utilizar da ideia da demandante em proveito próprio.

O exame dos autos revela que as asas de anjo copiadas pela embargada representam um símbolo distintivo da embargante e por ela amplamente utilizada, certo de que realiza anualmente evento transmitido para milhões de expectadores utilizando o seu símbolo (fls. dos autos).

E o que fez a embargada? Criou um evento inspirado no show da embargante utilizando as mesmas modelos, também vestindo roupas íntimas e com asas de anjo características.

Sem dúvida que a utilização do símbolo distintivo da VICTORIA'S SECRET (as asas de anjo) dentro de um show específico e bastante semelhante pode criar confusão na mente dos consumidores, caracterizando uma concorrência desleal.

Interessante ressaltar, que segundo a inicial, diversas publicações e pessoas ligadas à moda reconheceram tal semelhança (fls. 19/24), e pior, teria havido um comentário do próprio idealizador do evento da embargada admitindo relação entre os desfiles (item 41 de fls. 21).

Se por um lado é certo não haver proteção específica para ideia de realização do desfile, menos certo não é que salta aos olhos ter a embargada pego uma "carona" na ideia característica e no símbolo da embargante propagado em todo o mundo da moda.

Assim, ao agir plagiando a ideia da ora embargante, a embargada assumiu a responsabilidade pela conduta ilícita. Vale dizer, a postura da parte embargada beira a prática de concorrência desleal.

Nessa esteira, as provas dos autos são suficientes para demonstrar a utilização dos sinais que identificam a autora que detém os direitos sobre seus símbolos.

É certo que a utilização de forma isolada dos símbolos em questão não caracterizaria usurpação de marca, desde que a dinâmica empreendida nos desfiles, com Banda de grande popularidade, as modelos interagindo com os presentes, não remetesse aos expectadores a imagem dos desfiles realizados pela embargante.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte de Justiça alicerça posicionamento semelhante em casos análogos, voltados para a proteção da marca, conforme ementas abaixo colacionadas:

REsp 1235494 / RJ
RECURSO ESPECIAL 2011/0027392-9

Relator(a) Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155)

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 15/03/2011

Ementa

RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO À MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. CONFLITO ENTRE OS SIGNOS "DAVE" E "DOVE". INEGÁVEL SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. PRODUTOS DESTINADOS AO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96. Interpretação.

2. Conflito entre os signos "DAVE" e "DOVE". Utilização em produtos idênticos, semelhantes ou afins. Marcas registradas na mesma classe perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

3. Semelhança gráfica e fonética entre as expressões. Inadmissível a coexistência de ambas no mesmo ramo de atividade comercial, sob pena de gerar indesejável confusão mercadológica.

(...)

5. Recurso especial improvido.

REsp 401105 / RJ
RECURSO ESPECIAL 2001/0192154-3

Relator(a) Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP) (8185)

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA

Data do Julgamento 20/10/2009

Ementa

CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS "RICAVEL" E "RICAVE". POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGUIMENTO, SOB A MESMA BANDEIRA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 129 E 189, I, DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetiva engano por parte de clientes ou consumidores específicos.

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

REsp 954272 / RS
RECURSO ESPECIAL 2007/0098560-0

Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 13/11/2008

Ementa

PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7, STJ. APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MARCA "KOCH" PROTEGIDA PARA O SEGUIMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E QUE, POSTERIORMENTE, VEM A SER UTILIZADA POR OUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CUJOS SÓCIOS PERTENCEM A FAMÍLIA "KOCH". PONDERAÇÃO DOS VALORES ENVOLVIDOS E NECESSIDADE DE BEM DIFERENCIAR OS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MERCADO.

(...)

- A sociedade de advogados, nos termos do art. 16, §1º, da Lei 8.934/94, deve ostentar razão social que contenha, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade.

- A anterior titularidade da marca ?Koch? para o segmento de serviços jurídicos não pode impedir que outros membros da família ?Koch? venham, posteriormente, constituir sociedade de advogados com razão social que inclua o seu patronímico. Só assim os sócios diferenciam-se de outros causídicos que tenham prenomes similares, atendendo à finalidade do Estatuto dos Advogados, que é de bem identificar os responsáveis pela prestação dos serviços jurídicos.

- Ocorre que ao ostentar apenas o patronímico ?Koch? de seus sócios, a sociedade de advogados e os seus serviços podem ser confundidos com aqueles advogados que, anteriormente, já haviam feito registrar a marca ?Koch?.

- Sopesando-se, assim, o direito de marca com o direito de livre e responsável exercício da profissão de advogado, a solução razoável exige que, mesmo sem deixar de utilizar o patronímico de seus sócios, a sociedade requerida venha a fazer incluir em sua razão social outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras.

- Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetiva engano por parte de clientes ou consumidores específicos.

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

0005162-61.2006.8.19.0001 (2009.001.23935) - APELACAO - DES. FERNANDO FOCH LEMOS - Julgamento: 09/12/2009 - TERCEIRA CAMARA CIVEL

**USO INDEVIDO DA MARCA
CONTRAFACAO
CONCORRENCIA DESLEAL
DANO MATERIAL
DANO MORAL**

DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. Ação de responsabilidade civil ajuizada por fabricante estrangeira de artigos esportivos e sua subsidiária no Brasil, cuja marca é conhecida mundialmente, em face de sociedade empresária que comercializava contrafações. Sentença de procedência. I. A marca tem como função precípua a distinção de determinado produto dos demais, levando o consumidor a identificá-lo pela mera visualização do símbolo representativo daquela. 2. Quando marca notória é reproduzida indevidamente, o consumidor acredita encontrar no produto similar as mesmas qualidades do verdadeiro, crendo ter ele a mesma procedência ou ser sua comercialização, ao menos, sob licença regular do titular. 3. Crime de concorrência desleal plenamente configurado, a teor do disposto no art. 195, III, IV e V, da Lei n.º 9.279/96, gera dever de indenizar danos materiais, face à clara possibilidade de captação indevida de consumidores. Danos morais igualmente devidos e cumuláveis, pois a utilização da marca em produtos contrafeitos debilita o conceito de seu fabricante, por serem colocados

no mercado produtos com qualidade e características não aparentes diferentes daquelas esperadas pelo consumidor. 4. Não demonstrada a exasperação das indenizações arbitradas em primeiro grau de jurisdição e não sendo elas de manifesta absurdez (muito ao contrário, no caso) não há razão para desprestigiá-las. 5. Desprovemento do recurso. Unânime.

Ementário: 27/2010 - N. 17 - 15/07/2010
Precedente Citados : STJ REsp 1032014/RS, Rel.Min. Nancy Andrichi, julgado em 26/05/2009. TJRJAC 2007.001.5140, Rel. Des. Luiz Fernando de Carvalho, julgada em 04/08/2009 e AI 2006.002.21403, Rel.Des. Nagib Slaibi, julgado em 24/01/2007.

0345200-66.2011.8.19.0001 - APELACAO 1ª Ementa
DES. HELENA CANDIDA LISBOA GAEDE - Julgamento:
17/06/2013 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO RAMO
MERCADOLÓGICO, NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE HIGIENE PESSOAL, MAIS ESPECIFICAMENTE, NO
SEGMENTO DE CONDICIONADORES DE CABELOS.
SEMELHANÇA EXISTENTE ENTRE OS PRODUTOS, QUE
POSSUEM EMBALAGENS COM A MESMA QUANTIDADE,
CORES E FORMATOS SIMILARES. EXISTÊNCIA DE
CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS INDUZINDO O
CONSUMIDOR A ERRO. ARTS. 5º, XXIX, DA CF/88 E 124,
XIX, DA LEI Nº 9.279/96. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA,
PARA AJUSTÁ-LA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA
TEM O ESCOPO DE GARANTIR A EFETIVIDADE DA ORDEM
JUDICIAL, COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NÃO SE
ADMITINDO A SUA TRANSFORMAÇÃO EM VERDADEIRA
INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

Destarte, porquanto tenha examinado com extrema perfeição os fatos e aplicado corretamente o direito, merecem prestígio os fundamentos do voto vencido do Ilustre Des. Wagner Cinelli.

Sem mais considerações, voto pelo conhecimento dos embargos infringentes e por seu provimento por maioria, prevalecendo os fundamentos do voto vencido.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2013.

DESEMBARGADOR CLEBER GHELLENSTEIN
RELATOR

