



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2013.0000416856

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nº 0079551-93.2004.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes/embargados IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S A e CARTA EDITORIAL LTDA, são DORIA ASSOCIADOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA e ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE.

ACORDAM, em 5^a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os embargos infringentes. O 4º Juiz acolhia os embargos e não declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ, CHRISTINE SANTINI, ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA SILVA.

São Paulo, 24 de julho de 2013.

James Siano
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 13442

EMBARGOS INFRINGENTES. Nº: 0079551-93.2004.8.26.0000/50002

COMARCA: São Paulo

EMBARGANTE (S): Carta Editorial Ltda e Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A

EMBARGADO (S): Associação Civil Greenpeace

Interessado (s): Doria Associados Consultoria e Comercio Ltda

EMBARGOS INFRINGENTES.

Propriedade Industrial. Marca. Pretensão indenizatória em razão de uso indevido do termo “Greenpeace” em revista de anúncio de produtos e serviços do Shopping Iguatemi. Pedido julgado improcedente pela sentença.

Voto minoritário do Desembargador Erickson Gavazza Marques confirmava a sentença.

Maioria de votos, proferidos pelos Desembargadores Christine Santini e Silvério Ribeiro, deu provimento ao recurso condenando a empresa administradora do Shopping e a Editora a pagar danos materiais e morais.

Pedem os embargantes a prevalência do voto vencido.

Descabimento.

Modo de apresentação gráfica do termo “Greenpeace” no sumário e nas páginas em que se anunciam roupas revela o interesse de associar a imagem da reconhecida entidade de proteção ambiental ao vestuário posto à venda.

Presença de conotação comercial na utilização da marca sem licença da proprietária.

Marca “Greenpeace” registrada no INPI também para a classe de produtos de vestuário, calçados e chapéus.

Risco de gerar vulgarização e desgaste da marca, além de confusão no mercado consumidor pela vinculação desautorizada e sem comprovação de atuação segundo a finalidade social da entidade. Inteligência do art. 189, I, da Lei nº 9.279/96.

Indenização. Revelado o fato ofensivo à imagem advém a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais. Dano moral presente “in re ipsa”. Inteligência do art. 209 da Lei nº 9.279/96.

Embargos infringentes rejeitados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Trata-se de dois embargos infringentes (f. 852/866 e 870/881) opostos por Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (Iguatemi) e Carta Editorial Ltda contra Associação Civil Greenpeace, com fundamento no voto divergente do 3º Juiz, Desembargador Erickson Gavazza Marques (f. 792/810), que negava provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória lastreada no uso desautorizado da marca "Greenpeace".

A Turma Julgadora, por maioria de votos, proferidos pela Relatora, Desembargadora Christine Santini e pelo Revisor, Desembargador Silvério Ribeiro, no entanto, deram provimento ao apelo (f. 767/791), para condenar solidariamente as rés a pagar a autora, a título de danos materiais, valor a ser fixado em liquidação por arbitramento correspondente à quantia que normalmente seria cobrada para uso da marca 'Greenpeace' na mesma situação e, a título de danos morais, valor equivalente ao dobro daquele arbitrado para os danos materiais. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem modificação do resultado (f. 837/846).

Inconformada, sustenta a recorrente Iguatemi Empresa de Shopping Centers: (i) a expressão "green peace" foi utilizada apenas no sentido comum como título de editorial inserto na revista Avant Garde, "cujo temática é centrada na natureza, no verde das plantas, na 'paz e amor', na paz (peace) verde (green)" (f. 854); (ii) não houve utilização da marca "Greenpeace" para identificação de qualquer produto ou serviço; (iii) houve indicação expressa da marca e preço das peças de roupa existentes no editorial; (iv) não ocorreu qualquer referência à associação autora ou às suas atividades; (v) a distribuição da revista é apenas no interior do shopping.

Inconformada, sustenta a recorrente Carta Editorial: (i) não houve utilização da marca para identificação de produtos; (ii) ocorreu utilização da expressão inglesa como título de uma obra intelectual; (iii) citação da marca em obra literária não tem o condão de causar ofensa indenizável; (iv) ausência



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de conotação comercial ou pejorativa; (v) necessidade de observância das garantias constitucionais da liberdade de expressão e de produção de atividade intelectual.

Recursos recebidos e respondidos (f. 892/899 e 901/907).

É o relatório.

Os recursos não procedem.

A lide versa sobre pretensão indenizatória, sob o fundamento de haver prejuízo na utilização indevida da marca “Greenpeace” na revista *Avant-garde*, periódico de titularidade do Shopping Iguatemi e editada pela Carta Editorial e Doria Associados, que ocupam o polo passivo.

A expressão “Greenpeace” estampada com unicidade formando uma só palavra remete à mundialmente famosa sociedade de proteção da fauna e flora.

Na revista se constata o mesmo modo de apresentação gráfica do termo (f. 99). Tanto no sumário, como depois ao servir de título para as páginas em que se anunciam roupas, com as modelos posando sempre em um fundo de paisagem verde.

Nem sequer se utilizou da forma que seria usual no inglês: “green peace”, para designar “paz verde”.

A junção das palavras não traduz paz verde, mas evoca a conduta positiva da recorrida de proteção ambiental atrelada à vendagem de produtos do Shopping Iguatemi.

A maneira de apresentação revela interesse de associar a imagem da reconhecida entidade ao vestuário posto à venda.

Dispõe o art. 132, IV, da Lei nº 9.279/96: “O titular da marca



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

não poderá: impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”.

De forma sub-reptícia a marca “Greenpeace” foi lançada no periódico sem autorização do titular com o escopo de otimizar a imagem das peças de vestuário colocadas à venda e assim angariar lucro para todas as empresas anunciantes que são personificadas pelo shopping

A revista não representa obra literária, porque inexiste literatura de qualquer espécie acerca do título “Greenpeace”.

É uma publicação com natureza de anúncio de produtos e serviços para um abrangente público de possíveis consumidores do shopping.

Vislumbrável, assim, a configuração de apelo comercial na chamada em que se apresenta o termo “Greenpeace” para anteceder o mostruário colocado à venda.

As garantias constitucionais de liberdade de expressão e manifestação (art. 5º, IX, da CF) são insuscetíveis de proteger conduta violadora ao direito de uso da marca ou de denominação social de terceiro.

A embargada comprovou que a marca está registrada no INPI na classe 25 (f. 44), que se vincula a vestuário, calçados e chaparia.

Ainda que assim não fosse, o anúncio de roupas à venda somente poderia se vincular a uma entidade com sua autorização.

Há desgaste da marca e da própria finalidade social da associação (f. 24), porque sem licença não há como a recorrida assegurar que seus ideais estão sendo respeitados por aqueles que fazem uso da imagem positiva que surgiu de uma conduta uníssona de proteção ambiental.

Também se observa a possibilidade de gerar confusão no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

mercado consumidor, porque as pessoas podem imaginar que o Shopping Iguatemi, notadamente, as lojas anunciantes tem alguma espécie de parceria com o “Greenpeace”, circunstância inocorrente.

A aplicação da denominação “Greenpeace” para anunciar roupas malfere o direito do titular da marca, nos termos do art. 189, I, da Lei nº 9.279/96¹.

O art. 209 da Lei nº 9.279/96² preceitua a hipótese de reparação pelos prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, não afastando a reparação imaterial em prol do titular da marca vilipendiada.

A vulgarização e a depreciação da marca denotam lesão ao direito de imagem e fundamentam a pretensão indenizatória, também e especialmente no seu aspecto imaterial.

Logo, revelado o fato ofensivo à imagem advém a obrigação de indenizar de natureza extrapatrimonial, haja vista que nesses casos, em regra, reputa-se presente o dano *in re ipsa*.

Ante o exposto, **rejeitam-se** os embargos infringentes.

JAMES SIANO
Relator

¹ **Art. 189.** Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

² **Art. 209.** Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em resarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.