

Processo: 0121544-64.2011.8.19.0001

Classe/Assunto: Procedimento Ordinário - Liminar; Dano Moral - Outros/ Indenização Por Dano Moral

Autor: VICTORIA S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC

Réu: HYPERMARCAS S A

Réu: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S A

Réu: MEGA MARCUS ELI E GUSTAVO ASSOCIADOS MEGA MODELS E AGENCY LTDA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria da Penha Nobre Mauro

Em 27/03/2012

Sentença

Trata-se de AÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL COM PEDIDO DE LIMINAR ESPECÍFICO DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CUMULADA COM PERDAS E DANOS, ajuizada por VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC. em face de HYPERMARCAS S/A, GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e MEGA-MARCUS, ELI & GUSTAVO ASSOCIADOS - MEGA MODELS E AGENCY LTDA.

Declara a autora, em sua inicial apresentada às fls. 02/36, com documentos de fls. 37/247, que no evento "MONANGE DREAM FASHION TOUR" foram praticados atos de concorrência desleal decorrentes da utilização indevida e desautorizada de seus símbolos distintivos ("asas de anjo"), fazendo alusão ao renomado evento da autora, onde as modelos desfilam com "asas de anjo". Defende a competência deste Juízo para processar e julgar a presente ação e a legitimidade passiva das rés, sendo a 1ª Ré a patrocinadora oficial do evento, a 2ª, a emissora promotora e divulgadora do referido evento em rede nacional, e a 3ª, uma das maiores agências de modelos do País. Alega que sua fama e seu renome dispensam apresentações e que é mundialmente famosa por suas lojas, produtos, etc., realizando edições do "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW" anualmente. Assevera que as "VICTORIA'S SECRET ANGELS" seriam supermodelos que desfilam como se fossem anjos e atraem milhões de pessoas pelo mundo, sendo sua principal característica as asas de anjo, que fazem parte da identidade visual dos desfiles e vêm sendo utilizadas pela autora há mais de 10 anos. Destaca que as asas de anjo não são usadas apenas em seus desfiles, como também em ostensivas campanhas publicitárias, catálogos, promoções, etc. Argumenta que a conduta das rés é ilícita, pois alude claramente ao formato do reconhecido evento da autora, podendo-se destacar semelhanças na combinação de música, na passarela e no desfile, além da presença de algumas das "VICTORIA'S SECRET ANGELS". Indica que enviou notificação extrajudicial às empresas rés alertando-as sobre a flagrante concorrência desleal e solicitando que cessassem imediatamente qualquer associação ao desfile da autora, obtendo resposta somente da 1ª ré, a qual se limitou a dizer que figura apenas como patrocinadora do evento. Alega violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que os consumidores são induzidos a pensar que o evento das rés tem alguma ligação com o evento da autora. Anota que, por se tratar de empresa estrangeira, coloca-se desde já à disposição deste juízo para oferecer caução, nos termos do art. 835 do CPC. Requer, liminarmente, sejam as rés obrigadas a se abster de utilizar nos eventos denominados "MONANGE DREAM FASHION TOUR", elementos

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 5ª Vara Empresarial
Av. Almirante Barroso, 139 6º Andar - JockeyCEP: 20031-005 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
cap05vemp@tjrj.jus.br

característicos do famoso "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW", especialmente os símbolos distintivos da autora, como, por exemplo, as asas de anjos, plumas ou penas usadas nos desfiles de suas supermodelos, ou qualquer outra característica que faça alusão ao renomado evento da autora, inclusive deixando de exibir, imediatamente, no site oficial do evento e, em seus próprios sites, qualquer foto que contenha os referidos símbolos, sob pena de multa diária, confirmando-se, ao final, a liminar deferida. Pugna pela condenação das rés a indenizarem a autora pelos prejuízos sofridos em decorrência da utilização indevida e desautorizada de seus elementos distintivos e pela prática de atos de concorrência desleal, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como pelos danos morais sofridos em razão do desgaste e abalo de sua imagem no mercado e pela falsa associação do evento denominado "MONANGE DREAM FASHION TOUR" com o "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW", cujo montante deverá ser arbitrado quando da prolação da sentença, além do pagamento das custas e de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de fls. 37/247

Decisão às fls. 252/255, deferindo em parte o pedido de antecipação de tutela para que as Rés se abstenham de utilizar nos eventos denominados "Monange Dream Fashion Tour", inclusive na edição do dia 30 de abril de 2011, elementos característicos do famoso "Victoria's Secret Fashion Show", especialmente os símbolos distintivos da autora, como, por exemplo, as asas de anjos, plumas ou penas usadas nos desfiles de suas supermodelos, ou qualquer outra característica que faça alusão ao renomado evento da autora, inclusive deixando de exibir, imediatamente, no site oficial do evento e em seus próprios sites qualquer foto que contenha os referidos símbolos, nos termos do parágrafo primeiro do art. 209 da Lei nº 9279/96, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Despacho às fls. 256, determinando à parte autora a prestação da caução prevista no CPC.

Decisão às fls. 274/281, proferida pelo excelentíssimo Desembargador Marcelo Lima Buhatem, no Plantão Judiciário de 2ª Instância, deferindo efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Contestação da 2ª ré às fls. 375/409, onde alega, em síntese, a inexistência de concorrência desleal, afirmando que as modelos "dreams" desfilam com figurino de acordo com o tema escolhido e os elementos utilizados são inerentes a qualquer evento de moda. Defende o uso comum de asas de anjos, plumas ou penas. Argumenta que, em momento nenhum, desrespeitou a Convenção da União de Paris, pois o seu desfile em si e a sua finalidade não configuram "patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de fábrica ou de comércio, marcas de serviço, nome comercial e indicações de proveniência ou denominações de origem", não havendo concorrência desleal. Assevera que não pode a autora requerer indenização por utilização alheia de algo que sequer é passível de proteção, já que o formato dos eventos e as asas de anjo, penas e plumas utilizadas não seriam protegíveis. Enfatiza que o objeto social da autora não é promover desfiles como o de uma das rés (Mega Models), dessa forma, não podendo ser protegidos tais desfiles e seu formato. Acrescenta que a lei protege a propriedade e o uso exclusivo da marca, devendo o interessado promover o seu registro no INPI, no entanto, como se trata de marca considerada de "uso comum", o INPI não registra, esclarecendo que a temática em questão não se reveste da característica de originalidade, não configura ilícito a existência de semelhanças entre os eventos. Rechaça a existência de dano moral e o dever de indenizar. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos, condenando-se a autora no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Acompanham a contestação os documentos de fls. 410/426.

Ofício às fls. 328/334, expedido pelo Departamento de Exame de Admissibilidade Recursal, comunicando que foi deferida cautelar para conceder efeito suspensivo ao recurso especial protocolado sob o nº 2011.217432, nos autos do agravo de instrumento nº 0020254-09.2011.8.19.0000, de modo a suspender os efeitos do acórdão até que o recurso especial tenha seu juízo de admissibilidade examinado.

Contestação da 1ª ré às fls. 338/372, onde argui, preliminarmente, sua falta de legitimidade para integrar a presente relação processual, por ter celebrado contrato de "naming rights" com a 2ª Ré para que esta organizasse o evento denominado "Monange Dream Fashion Tour" em parceria com a 3ª Ré, não podendo ser responsabilizada, posto que alega figurar na qualidade de patrocinadora. Aduz que a autora não provou ser titular de qualquer direito de propriedade sobre "asas de anjo", destacando, igualmente, não exercer a autora direito de propriedade sobre as modelos contratadas para participar do "Monange Dream Fashion Tour". Ressalta existirem inúmeras diferenças entre os eventos, não havendo risco ao consumidor. Declara inexistir ato ilícito, não comprovando a autora o dano alegado. Defende que o projeto "Monange Dream Fashion Tour" objetiva a divulgação da prestigiosa marca Monange, mediante a criação de um ambiente de moda, música e festa, tudo com jeito, modelos e bandas nacionais, sem menção expressa ou implícita a concorrentes. Alega que os fatos narrados na peça vestibular não se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 195 da LPI. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo, ou sejam os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes, condenando-se a autora ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como ao pagamento das despesas processuais.

Decisão às fls. 423, determinando a ciência da vigência da antecipação dos efeitos da tutela.

Rélicas às fls. 445/478 e 482/518, acompanhada dos documentos de fls. 479/481.

Decisão às fls. 545, decretando a revelia do 3º réu.

Despacho às fls. 554, deferindo a produção de prova documental suplementar.

Memoriais, respectivamente, às fls. 558/596, 597/617 e 618/642.

O processo está suficientemente instruído, não havendo necessidade de se produzir outras provas, razão pela qual, passo a proferir julgamento.

Assim relatados, DECIDO:

Incumbe, inicialmente, aduzir que, apesar do decreto de revelia da 3ª ré, Mega Models (fls. 545), não cabe aplicar o efeito material do art. 319 do CPC, à luz do disposto no art. 320, inc. I, do mesmo diploma legal.

Ainda preambularmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela 1ª ré, Hypermarcas.

Com efeito, a referida ré, mais do que mera patrocinadora, é a dona do produto que dá nome ao evento onde foram praticados os alegados atos de concorrência desleal, ou seja, é uma das organizadoras do evento que, à toda evidência, objetiva a divulgação da sua marca "Monange" e do produto correlato "Monange Dream", não podendo, pois, pretender se eximir de responsabilidade pelo que acontece, até porque, se fosse hipótese de malferimento de sua marca por qualquer motivo, certamente não deixaria de interferir para evitar a depreciação.

Está presente a pertinência subjetiva da demanda, sendo isto o quanto basta para manter a Hypermarcas no pólo passivo da causa.

No mérito, trata-se de demanda objetivando compelir as rés a cessarem a prática de atos de concorrência desleal relacionados ao evento "MONANGE DREAM FASHION TOUR", decorrentes da utilização indevida e desautorizada de seus famosos símbolos distintivos ("asas de anjo"), bem como de qualquer outro elemento que faça alusão ao renomado evento da autora, "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW", onde as modelos desfilam com "asas de anjo".

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 5ª Vara Empresarial
Av. Almirante Barroso, 139 6º Andar - Jockey CEP: 20031-005 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
cap05vemp@tjrj.jus.br
Postula-se, outrossim, indenização por danos materiais e morais.

De acordo com a inicial, as modelos contratadas pelas rés, algumas das quais, inclusive, "Angels" da VICTORIA'S SECRET, estão desfilando no referido evento da ré com asas de anjo, plumas e/ou penas, exatamente como acontece no famoso evento da autora.

SECRET Aduz que tal símbolo faz parte da identidade visual dos desfiles da VICTORIA'S e vem sendo utilizado pela autora há mais de 10 anos.

Os documentos anexados à inicial, principalmente a farta seleção de fotografias que instrui o processo, não deixam dúvida de que as "asas de anjo" usadas por supermodelos são símbolo distintivo da autora há muitos anos, não apenas nos seus famosos desfiles, mas também em campanhas publicitárias, catálogos, comerciais, produtos, etc., não sendo, de fato, possível associar tal símbolo senão às suas "Angels" e ao seu famoso desfile anual.

O uso de sinais e marcas em bens materiais é um dos fatores fundamentais para a comercialização de um produto, e isto se aplica perfeitamente à situação dos autos, pois o signo distintivo em questão é indiscutivelmente um elo de ligação automática com a VICTORIA'S SECRET, convertendo-se quase como em sinônimo da própria marca, não sendo necessário ser nenhum especialista em moda para alcançar essa conclusão, bastando o mero conhecimento da existência da loja/marca VICTORIA'S SECRET, o que é comum.

O evento das rés foi claramente inspirado no formato do desfile da autora, o "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW", um evento grandioso com grande repercussão mundial. São muitas as "coincidências", a começar pela utilização de modelos com "asas de anjo" (algumas, inclusive, modelos "Angels" da própria VICTORIA'S SECRET), além da realização de shows de artistas e bandas famosas, de desfiles onde as modelos interagem com o público, etc.

Não se trata apenas de questionar o uso de "asas de anjo" isoladamente consideradas, pois isto pode ocorrer, afinal, os anjos têm asas mesmo. O problema é o contexto em que o foram no evento organizado pelas rés, pois aí fica evidente a associação proposital com o distintivo da autora. O formato adotado pelas rés é parecidíssimo com o do desfile da VICTORIA'S SECRET, principalmente pela utilização de modelos vestindo "asas de anjo", exatamente como nos desfiles da autora. Trata-se de uma característica tão marcante e com tanto apelo de marketing, que nem todas as modelos que desfilam usam as asas, mas apenas as 11 supermodelos indicadas pela autora no item 29 da inicial.

Sobre o tema, destaque-se o seguinte trecho da r. decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela, fundamentos que ora incorporo à presente sentença como razões de decidir:

"Isto porque, os documentos acostados atestam, sem sombra de dúvidas, que o evento "Monange Dream Fashion Tour" com produção e patrocínio atribuído às rés, foi idealizado e realizado exatamente nos moldes em que produzido o evento anual da autora, que ocorre há mais de dez anos, sob o título "Victoria's Secret Fashion". O confronto das imagens de fls. 09/10 e 16/19 chegam a impressionar em razão da flagrante reprodução. E, não pode passar despercebido o fato de terem sido contratadas modelos da autora (como Adriana Lima e Alessandra Ambrósio) e que participam do evento produzido pela autora (Victoria's Secret Fashion Show) para desfilarem no evento semelhante de produção das rés.

Tem-se, ainda, o fato da autora adotar asas de anjo, usadas pelas supermodelos e que vem sendo identificadas como símbolo distintivo da mesma, em campanhas publicitárias, catálogos, editoriais, comerciais e outros (fls. 10/13), com evidente divulgação e conseqüente valorização da marca no mercado, possibilitando, assim, maior ganho por parte daquele que "as adotar", pois poderá colher frutos do trabalho que já é conhecido do mercado como sucesso, provocando,

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 5ª Vara Empresarial
Av. Almirante Barroso, 139 6º Andar - JockeyCEP: 20031-005 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
cap05vemp@tjrj.jus.br

assim, diluição da marca da autora.

Igualmente devem ser registradas as reportagens de moda, comentários em blogs e do público em geral que se interessa por moda, acerca do evento das ré e sua semelhança ou reprodução do evento da autora (fls. 19/24).

Por outro lado, a semelhança dos eventos pode estabelecer vinculação da autora com a marca de titularidade da primeira ré, o que, evidentemente não se mostra saudável ao mercado de consumo" (fls. 254/255)

Esta decisão, vale ressaltar, foi confirmada pela Eg. 6ª Câmara Cível nos seguintes termos:

"Agravado de Instrumento. Ação de concorrência desleal. Lei de propriedade industrial. Alegação de utilização de símbolos caracterizadores da marca da autora em evento de música e moda. Deferimento do pedido de antecipação de tutela. Determinação de abstenção de utilização de elementos característicos do Victoria's Secret Fashion Show nos eventos da ré. Inconformismo. Decisão monocrática que merece ser mantida. Utilização de símbolos distintivos da autora que é capaz de ensejar a vinculação entre os eventos. Aplicação do Verbete n. 59 da Súmula de Jurisprudência desta Corte. Improvimento do recurso e manutenção da decisão combatida."

E o colendo Superior Tribunal de Justiça, às fls. 438/444, manteve a vigência de ambas as decisões.

Não se pode alegar coincidência, nem desconhecimento, pois as empresas envolvidas no evento, se não atuam no mesmo ramo comercial da autora, ao menos estão inseridas no mesmo universo, qual seja, o da moda, da cultura pop, do glamour, da agitação e da beleza, como citou a 2ª ré, Globo Comunicação e Participações S/A, na sua contestação, às fls. 377.

As "asas de anjo", inquestionavelmente, fazem parte da identidade visual da VICTORIA'S SECRET e vêm sendo utilizadas pela autora há muitos anos, nos seus desfiles e propagandas. Portanto, ainda que se trate de símbolo distintivo não registrado, é certo que, como sinal agregado à marca VICTORIA'S SECRET, que leva o consumidor aos produtos e serviços da autora, caracteriza-se como instrumento essencial para a formação de sua clientela.

O sinal distintivo em questão - "asas de anjo" -, portanto, merece a proteção legal, como forma de impedir a concorrência desleal, só assim evitando-se a possibilidade de confusão passível de acarretar desvio de clientela e locupletamento com o esforço alheio.

Destaque-se, nesse contexto, a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, onde, no art. 4º, inc. VI, se estabelece como princípio básico de defesa do consumidor nas relações de consumo "a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criação industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores."

A conduta das ré está subsumida na definição de concorrência parasitária, eis que tudo nos autos indica que elas buscaram inspiração nas realizações da autora, tentando tirar proveito de seus investimentos no plano artístico ou comercial.

É forma, pois, de concorrência desleal, eis que as infratoras se valeram, indevidamente, do prestígio e da fama do concorrente para alavancar o seu próprio negócio, sendo clara a intenção de tirar vantagem do nome e do prestígio adquiridos pela VICTORIA'S SECRET, que é uma mundialmente conhecida loja de lingerie, cosméticos, acessórios, roupas de banho, meias-calças, perfumes, pijamas, bolsas, etc., além de produtora de famosos desfiles com casting de

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 5ª Vara Empresarial
Av. Almirante Barroso, 139 6º Andar - JockeyCEP: 20031-005 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
cap05vemp@tjrj.jus.br
supermodelos, conhecidas como "Angels".

Por tais razões, entendo que a ação mereça prosperar, não apenas para fazer cessar a conduta ilícita, mas também para proporcionar à autora a reparação dos danos que lhe foram infligidos, eis que as rés lucraram com a utilização indevida da sua criação.

A reparação deve ser deferida nos termos do art. 209 da Lei 9279/96, obedecidas as diretrizes estabelecidas no art. 210 do referido diploma legal.

São devidos, além dos danos materiais, também os danos morais, na modalidade de dano à imagem.

A falsificação ou imitação, por si só, induz à vulgarização do produto original e à depreciação da reputação comercial do titular da marca. A falsificação ou imitação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, assim ensejando reparação por dano moral. Convém enfatizar que a jurisprudência sequer exige a exposição comercial do produto contrafeito para caracterizar a lesão, no entanto, a situação aqui ainda é mais grave, pois a imitação do sinal distintivo da autora teve ampla divulgação na mídia.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência:

"Direito Comercial e Processo Civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.
- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.
- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos morais.
- Recurso especial a que se dá provimento.

VOTO

(...) A questão posta a desate consiste em saber se a mera existência de contrafação autoriza a condenação em danos materiais, ou se, ao contrário, os danos materiais serão devidos se houver prova não apenas da existência de contrafação, mas da efetiva comercialização do produto falsificado.

(...)

Dúvida não há, na Doutrina e na Jurisprudência (REsp nº. 30.582/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 14/08/1995), de que os danos materiais apenas são devidos se efetivamente comprovados no curso da ação de conhecimento.

A questão que aqui se coloca é outra, e está relacionada à identificação, nos casos de contrafação de marca, dos elementos suficientes à comprovação da existência de danos materiais.

A tese, até hoje sustentada por este Tribunal, é a de que os danos materiais, em tais hipóteses, estão condicionados à prova de comercialização do produto falsificado, porquanto tal comercialização, ainda que de poucas unidades, constitui o elemento hábil a gerar dano patrimonial ao titular da marca.

Nessa linha, citem-se os seguintes precedentes: REsp nº. 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 07/04/1997, REsp nº. 115.088/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 07/08/2000, REsp nº. 101.118/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/09/2000 e REsp nº. 316.275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 12/11/2001.

Tal entendimento, entretanto, está a merecer uma evolução interpretativa, considerado o quadro

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 5ª Vara Empresarial
Av. Almirante Barroso, 139 6º Andar - JockeyCEP: 20031-005 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
cap05vemp@tjrj.jus.br

social vigente, e isto por duas razões.

Primeiro, porque é notória a enorme extensão que a prática de contrafação assumiu em nosso País, principalmente no segmento de mercado sob análise (artigos de marroquinaria). Esse panorama fático injusto e pernicioso não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de não se cumprir, nesse campo, a almejada pacificação social, representada pela ética e lealdade de concorrência que devem informar as práticas comerciais.

Segundo, porque o art. 209 da Lei nº. 9279/96, em clara exegese, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabricados, in verbis: "Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento 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".

O dispositivo autoriza a reparação material se houver ato de violação de direito de propriedade industrial, o que, no presente processo, constitui fato devidamente comprovado com a apreensão de bolsas falsificadas. Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento a 'comercialização do produto falsificado', mas a 'vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca', levadas a cabo pela prática de falsificação.

De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada.

Conclui-se, assim, que a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos materiais.

Por violação ao art. 209 da Lei nº. 9.279/96, merece ser o v. acórdão reformado, para se declarar a procedência do pedido de condenação em danos materiais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

(...)

Da condenação em danos morais

(...)

A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais, fixados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Forte em tais, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para julgar procedente o pedido de condenação em: (a) danos materiais, cujo montante deverá ser fixado em liquidação de sentença, e (b) danos morais, fixados no montante total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada recorrente".

(Superior Tribunal de Justiça, REsp Nº 466.761 - RJ (2002/0104945-0), Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

"AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VENDA DE MEDICAMENTOS. CONTRAFAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Processual civil. Ação ordinária com preceito cominatório cumulada com perdas e danos e requerimento de liminar específica da nova Lei de Propriedade Industrial - Lei 9279/96. Comercialização de medicamentos com a mesma finalidade terapêutica dos produtos das autoras, cujas marcas e embalagens são plenamente confundíveis. Contrafação. Sentença condenatória que merece prestígio, ancorada em irrefutável prova pericial. Improvimento do recurso.

I - Comprovado através de prova pericial que as embalagens da Autora e da Ré possuem semelhança entre si, e se prendem pelas cores utilizadas AAS INFANTIL e AAS ADULTO, esta configurada a contrafação - imitação fraudulenta, porquanto a comercialização do produto pelo nome do sal - acidoacetilsalisílico, só é admitida nos termos da Resolução n. 92, de 23/10/2000, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, em produtos genéricos;

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 5ª Vara Empresarial
Av. Almirante Barroso, 139 6º Andar - JockeyCEP: 20031-005 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
cap05vemp@tjrj.jus.br

II - O entendimento consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação;

III - Improvimento do recurso."

(2003.001.28033 - APELACAO CIVEL, Rel. DES. ADEMIR PIMENTEL - Julgamento: 12/11/2003 - 13ª CÂMARA CÍVEL-TJRJ)

O dano moral, além da sua natureza compensatória, deve assumir também caráter punitivo, para reprimir a prática abusiva.

Penso que estabelecer em R\$ 100.000,00 o valor da indenização adequa-se ao critério da razoabilidade, haja vista a capacidade econômica das partes envolvidas, e não se distancia da natureza punitiva da condenação.

Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, condenando as rés, solidariamente:

I- a se absterem de utilizar nos eventos denominados "MONANGE DREAM FASHION TOUR" elementos característicos do "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW", especialmente os símbolos distintivos da autora, como, por exemplo, as asas de anjo, plumas ou penas usadas nos desfiles de suas supermodelos, ou qualquer outra característica que faça alusão ao renomado evento da autora, inclusive deixando de exibir no site oficial do evento e em seus sites qualquer foto que contenha os referidos símbolos, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00;

II- ao pagamento de indenização por dano material, na forma do art. 210, inc. III, da Lei 9279/96, a ser apurada através de liquidação de sentença por arbitramento;

III- ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros legais de 1% ao mês a partir da data do primeiro fato, e correção monetária;

IV- ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

P. R. I.

Rio de Janeiro, 29/03/2012.

Maria da Penha Nobre Mauro - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Maria da Penha Nobre Mauro

Em ____/____/____

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 5ª Vara Empresarial
Av. Almirante Barroso, 139 6º Andar - JockeyCEP: 20031-005 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
cap05vemp@tjrj.jus.br

