



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Segunda Câmara Cível



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº 0504878-78.2015.8.19.0001

1

Embargante: **PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.**

Embargado: **EMPRESA DE JORNAIS CALDERADO LTDA.**

Relator: **DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA**

Embargos de Declaração. Erro material que provocou contradição no julgado. Inexatidão que merece ser sanada. Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº 0504878-78.2015.8.19.0001, em que é Embargante PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. e Embargado EMPRESA DE JORNAIS CALDERADO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2017.

**DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
RELATOR**

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

2

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada por PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA em face de EMPRESA DE JORANIS CALDERARO LTDA.

Aduz que é empresa detentora de sítio cibernético www.peixeurbando.com.br desde 2011 e destinado a compras coletivas; que as marcas da AUTORA foram objeto de requerimento e concessão, sem apostilamento, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); que nenhuma outra empresa utilizava as expressões "PEIXE" e "URBANO" para o ramo de vendas coletivas; que a ré se lançou no mercado de vendas coletivas se valendo do site www.tambaquiurbano.com.br com expressões que visam se confundir com as marcas e nome comercial da autora; que a ré também copiou os termos de uso do sítio cibernético, adotando como logotipo um peixe; que tal prática confunde o consumidor fazendo-o acreditar que se trata do mesmo grupo econômico; que embora notificada, a ré não se absteve da utilização das marcas; que a RÉ também depositou pedido de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para expressão "TAMBAQUI URBANO".

Pretende que a ré se abstenha de utilizar, em todo ou em parte, a marca registrada e o nome da autora, a transferência de titularidade do domínio www.tambaquiurbano.com.br para a autora e indenização a ser arbitrada pelo juízo.

Contestação às fls. 186/203 sustentando preliminarmente a incompetência do juízo e a ilegitimidade passiva e, no mérito, que o registro da marca "PEIXE URBANO" só foi deferido em





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

3

2013; que a marca "TAMBAQUI URBANO" encontra-se em processo de registro, com oposição da autora; que existem vários outros sites de compras coletivas utilizando a expressão "URBANO"; que sua área de atuação é regional, ao passo que a da autora é nacional, não havendo captação de clientela; que as marcas são diferentes e o designativo "URBANO" é de uso genérico; que inexiste ato ilícito a embasar o dever de indenizar e, por fim, pede a total improcedência dos pedidos autorais.

Na sentença de fls. 418/424 os pedidos foram julgados improcedentes uma vez que a repetição da palavra urbano com outra completamente distinta da palavra peixe não remete a marca de propriedade da autora.

Recurso de Apelação às fls. 440/475, sustentando que restou comprovada a prática de concorrência desleal por meio de cópia indevida pela ré, ora apelada, dos "Termos de Uso" do sítio cibernético da autora, ora apelante; que a apelada passou a utilizar as expressões "PEIXINHO", "CARDUME" e similares, bem como da figura de um peixe, em conjunto ou separado, para se apresentar ao público consumidor; que o Juízo não apreciou o pedido da apelante quanto a prova pericial, bem como não se manifestou a respeito do uso das expressões "PEIXINHO" e "CARDUME"; que é evidente a confusão das marcas; que a sentença afronta o disposto no art. 124, inciso XIX e 189, inciso I, da Lei da Propriedade Industrial.

Sem contrarrazões.

Acórdão no e. doc. 000510, dando provimento ao recurso, para:





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº 0504878-78.2015.8.19.0001

4

- 1) Condenar o Apelado para, definitivamente, a se abster de utilizar as expressões URBANO, TAMBAQUI, PEIXINHO, CARDUME ou similares, além da figura de um PEIXE, em conjunto ou separado, sob qualquer forma ou pretexto, e, em especial, na composição de sua marca comercial, nome de domínio na internet, nome empresarial, nas redes sociais e na comunicação com o público consumidor, de copiar os “termos de uso” do site da Autora e de adotar todo e qualquer ato que possa configurar concorrência desleal e/ou emprego de meio fraudulento para desviar a clientela da Autora, sob pena multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);**
- 2) Determinar seja expedido ofício ao NÚCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, sito à Avenida das Nações Unidas, 11.541, conjunto 61162 e 71172 06 ° e 07° andares, CEP 04. 578-000 — Brooklin Novo, São Paulo/SP-SP, para que este efetive a transferência de titularidade do nome de domínio www .tambaquiurbano.com.br para a Apelante;**
- 3) Condenar o Apelado a pagar ao Apelante o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, acrescido de juros legais, desde a data da citação e de correção monetária a partir deste acórdão;**
- 4) Condenar o Apelado a recompor os danos patrimoniais suportados pela Apelante, inclusive os lucros cessantes, em valor a ser a apurado em liquidação de sentença, nos moldes do disposto no art. 208 a 210 da Lei nº 9.279/96; e**
- 5) Condenar a Apelada ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como de honorários advocaticios, na base de 20%**





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº 0504878-78.2015.8.19.0001

5

(vinte por cento) do valor da condenação, sendo tais valores corrigidos monetariamente, até a data do efetivo pagamento.

Embargos de Declaração no e.doc. 000529, alegando o Autor a existência de contradição no Acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão no e.doc. 000545.

É o relatório.

Voto.

Infere-se do exame dos presentes autos que o recurso é tempestivo, isento de preparo e satisfaz os requisitos em juízo de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Por outro lado, analisando o mérito, verifica-se que assiste razão a Embargante diante do erro material existente no julgado.

Com efeito, exsurge a contradição que merece ser sanada, passando o Acórdão ora embargado a ter a seguinte redação:

ACÓRDÃO

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por perdas e danos. Abstenção de utilização, em todo ou em parte, a marca registrada e o nome da autora, a transferência de titularidade do domínio www.tambaquiurbano.com.br para a autora e indenização a ser arbitrada pelo juízo. A simples análise das marcas impõe concluir que a semelhança ultrapassa os limites do razoável, havendo clara intenção de seguir as características de comércio da Apelante, seja no que se refere ao risco de confusão de mercado e





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

6

falsa associação entre consumidores. A propriedade de marcas está constitucionalmente protegida, art.5º, XXIX, da CRB. A Lei de Propriedade Industrial, mais especificamente em seus art.125 e 126, assegura proteção especial as marcas de alto renome registradas no Brasil, em todos os ramos de atividade. A Lei da Propriedade Industrial ainda veda no artigo 124 a imitação, no todo ou em parte, de marca alheia. Utilização indevida de produtos similares pela Ré que causou prejuízo materiais a Parte Autora, decorrente do desvio de clientela. Dano moral e dano patrimonial configurados. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0504878-78.2015.8.19.0001 em que é Apelante PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e Apelado EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada por PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA em face de EMPRESA DE JORANIS CALDERARO LTDA.

Aduz que é empresa detentora de sítio cibernético www.peixeurbando.com.br desde 2011 e destinado a compras coletivas; que as marcas da AUTORA foram objeto de requerimento e concessão, sem apostilamento, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); que nenhuma outra empresa utilizava as expressões “PEIXE” e “URBANO” para





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

7

o ramo de vendas coletivas; que a ré se lançou no mercado de vendas coletivas se valendo do site www.tambaquiurbano.com.br com expressões que visam se confundir com as marcas e nome comercial da autora; que a ré também copiou os termos de uso do sítio cibernético, adotando como logotipo um peixe; que tal prática confunde o consumidor fazendo-o acreditar que se trata do mesmo grupo econômico; que embora notificada, a ré não se absteve da utilização das marcas; que a RÉ também depositou pedido de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para expressão "TAMBAQUI URBANO".

Pretende que a ré se abstenha de utilizar, em todo ou em parte, a marca registrada e o nome da autora, a transferência de titularidade do domínio www.tambaquiurbano.com.br para a autora e indenização a ser arbitrada pelo juízo.

Contestação às fls. 186/203 sustentando preliminarmente a incompetência do juízo e a ilegitimidade passiva e, no mérito, que o registro da marca "PEIXE URBANO" só foi deferido em 2013; que a marca "TAMBAQUI URBANO" encontra-se em processo de registro, com oposição da autora; que existem vários outros sites de compras coletivas utilizando a expressão "URBANO"; que sua área de atuação é regional, ao passo que a da autora é nacional, não havendo captação de clientela; que as marcas são diferentes e o designativo "URBANO" é de uso genérico; que inexiste ato ilícito a embasar o dever de indenizar e, por fim, pede a total improcedência dos pedidos autorais.

Na sentença de fls. 418/424 os pedidos foram julgados improcedentes uma vez que a repetição da palavra urbano com outra completamente distinta da palavra peixe não remete a marca de propriedade da autora.

Recurso de Apelação às fls. 440/475, sustentando que restou comprovada a prática de concorrência desleal por meio de cópia indevida pela ré, ora apelada, dos "Termos de Uso" do sítio cibernético da autora, ora apelante; que a apelada passou a utilizar as expressões "PEIXINHO", "CARDUME" e similares, bem como da





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº 0504878-78.2015.8.19.0001

8

figura de um peixe, em conjunto ou separado, para se apresentar ao público consumidor; que o Juízo não apreciou o pedido da apelante quanto a prova pericial, bem como não se manifestou a respeito do uso das expressões “PEIXINHO” e “CARDUME”; que é evidente a confusão das marcas; que a sentença afronta o disposto no art. 124, inciso XIX e 189, inciso I, da Lei da Propriedade Industrial.

Sem contrarrazões.

VOTO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada por PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA em face de EMPRESA DE JORANIS CALDERARO LTDA.

O Apelante sustenta que as partes atuam no mesmo segmento de mercado – serviços de internet; que o bom fumus boni iuris está demonstrado pelos certificados de registros da marca “PEIXE URBANO”, expedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, tendo a agravante o direito exclusivo de utilização de suas marcas em todo território nacional, nos termos do artigo 129, da Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96); que o periculum in mora encontra-se configurado pelos prejuízos diários trazidos à Agravante e aos consumidores em geral, pelas inúmeras e diárias práticas ilícitas promovidas pela Agravada, quais sejam elas: (i) reproduzir parcialmente, sem autorização do titular, marca registrada da Agravante, especialmente a expressão “URBANO”, para identificar a mesma modalidade de serviço e no mesmo ambiente eletrônico, a internet, conforme admitido pela própria decisão guerreada; (ii) não obstante à riqueza da língua portuguesa, optar por utilizar-se da expressão “TAMBAQUI”, que nada mais é do que uma espécie de peixe, para compor sua marca e nome de domínio na internet; (iii) utilizar-se, ainda, da figura de um PEIXE para





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

9

se apresentar ao seu público consumidor e identificar seus serviços; (iv) utilizar-se das expressões “PEIXINHO” e “CARDUME” para se autodenominar em conversas e mensagens com os consumidores nas redes sociais da internet e demais canais de comunicação; (v) copiar os “termos de uso” do site da AGRAVANTE, conforme se verifica pelos documentos juntados.

Requer, por estas razões, 1) a condenação da Apelada para, definitivamente, a se abster de utilizar as expressões URBANO, TAMBAQUI, PEIXINHO, CARDUME ou similares, além da figura de um PEIXE, em conjunto ou separado, sob qualquer forma ou pretexto, e, em especial, na composição de sua marca comercial, nome de domínio na internet, nome empresarial, nas redes sociais e na comunicação com o público consumidor, de copiar os “termos de uso” do site da Autora e de adotar todo e qualquer ato que possa configurar concorrência desleal e/ou emprego de meio fraudulento para desviar a clientela da Autora, sob pena multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); 2))Determinar seja expedido ofício ao NÚCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, sito à Avenida das Nações Unidas, 11.541, conjunto 61162 e 71172 06 ° e 07° andares, CEP 04. 578-000 — Brooklin Novo, São Paulo/SP-SP, para que este efetive a transferência de titularidade do nome de domínio www .tambaquiurbano.com.br para a Apelante; 3) que a Apelada seja condenada a recompor os danos extrapatrimoniais suportados pela Apelante, cujo valor deverá ser arbitrado por esse r. Juízo, em montante que sirva para reparar os danos à imagem da marca "PEIXE URBANO", assim como para evitar que a Apelada reincida em tal delito; 4) que a Apelada seja condenada a recompor os danos patrimoniais suportados pela Apelante, inclusive os lucros cessantes, decorrentes do crime contra registro de marca e prática de atos de concorrência desleal, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes do disposto nos artigos 208 a 210 da Lei nº 9.279/96; e 5) que a Apelada seja condenada ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como de honorários advocaticios, na base de 20%





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

10

(vinte por cento) do valor da condenação, sendo tais valores corrigidos monetariamente, até a data do efetivo pagamento.

Entendo que no caso dos autos trata-se de imitação de marcas.

Realmente as sociedades em tela atuam no mesmo ramo de comércio tendo a Apelante titularidade sobre a marca 'Peixe Urbano'. E, a parte Apelada utiliza a marca 'Tambaqui Urbano'.

Neste caso existe um elemento comum, sendo certo que a palavra 'urbano', por si só, não pode ser objeto de apropriação.

Com efeito, a simples análise das marcas impõe concluir que a semelhança ultrapassa os limites do razoável, havendo clara intenção de seguir as características de comércio da Apelante, seja no que se refere ao risco de confusão de mercado e falsa associação entre consumidores.

Há farta jurisprudência sobre o tema, especialmente nos Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do RESP 510.885/GO, decidiu a Corte Superior que "*a violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por errônia, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade*".

Por ocasião do julgamento do REsp 1105422/MG, assentou-se que "*a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)*".

Há muitos outros precedentes no mesmo sentido, todos apontando para a ilegalidade da concorrência predatória, quando se está diante de flagrante tentativa de aproveitamento comercial de produto alheio.

A fumaça do bom direito (*fumus boni iuris*) está demonstrado pelos certificados de registros da marca "PEIXE URBANO"





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

11

(Doc. 3), expedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, TENDO A AGRAVANTE O DIREITO EXCLUSIVO DE UTILIZAÇÃO DE SUAS MARCAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, nos termos do artigo 129, da Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96).

Igualmente, o "periculum in mora" encontra-se configurado pelos prejuízos diários trazidos à Apelante e aos consumidores em geral, pelas inúmeras e diárias práticas ilícitas promovidas pela Apelada, quais sejam elas: (i) reproduzir parcialmente, sem autorização do titular, marca registrada da Apelante, especialmente a expressão "URBANO", para identificar a mesma modalidade de serviço e no mesmo ambiente eletrônico, a internet, conforme admitido pela própria decisão guerreada; (ii) não obstante à riqueza da língua portuguesa, optar por utilizar-se da expressão "TAMBAQUI", que nada mais é do que uma espécie de peixe, para compor sua marca e nome de domínio na internet; (iii) utilizar-se, ainda, da figura de um PEIXE para se apresentar ao seu público consumidor e identificar seus serviços; (iv) utilizar-se das expressões "PEIXINHO" e "CARDUME" para se autodenominar em conversas e mensagens com os consumidores nas redes sociais da internet e demais canais de comunicação; (v) copiar os "termos de uso" do site da Apelante.

Evidente que a utilização indevida de produtos similares pela empresa demandada causou prejuízos materiais a Apelante decorrente do desvio de clientela, que devem ser apurados em liquidação por arbitramento.

No tocante à condenação à indenização por dano moral, merece prosperar o pedido da Apelante.

O art. 52 do Código Civil assim dispõe:

"Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade".





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

12

Assim, ainda que a pessoa jurídica não possua capacidade sentimental, é inegável que possa sofrer dano moral ao ter afetada sua reputação frente ao universo civil ou comercial em que atua.

Sob essa ótica, vale ressaltar que os critérios de indenização da pessoa jurídica não são os mesmos da indenização à pessoa natural, aplicando-se o enunciado sumular nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que para a pessoa natural se considera tanto a honra subjetiva como a objetiva:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Além do registro de sua marca no INPI, também restou comprovado que a apelada investe fortemente em publicidade, tecnologia e criação de novos produtos tudo com o escopo de manter a força atrativa de suas marcas e produtos.

Não há dúvida que o investimento da Apelada sevê ameaçado pela indústria da falsificação de produtos, que em flagrante desrespeito ao consumidor e à marca alheia, por muitas vezes acaba se vulgarizando e perdendo valor de mercado.

Tanto as marcas como os modelos de utilidade, modelos de invenção e o desenho industrial, além de integrarem estabelecimento empresarial, nos termos do artigo 1.142 do Código Civil Brasileiro, são objetos protegidos tanto pela CRFB/88 em seu art. 7º, VII, como pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

Os danos morais, neste caso, são cabíveis, eis que restou demonstrado o uso exclusivo de produtos de propriedade da Autora e a sua utilização indevida, comercializados pela Apelante, sem qualquer autorização do titular, fatos suficientes para justificá-los, harmonizando-se, principalmente, à finalidade de coibir, educativa e preventivamente, a contrafação de obras intelectuais protegidas.





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

13

Os tribunais pátrios já vêm se manifestando a respeito do cabimento da indenização ora pleiteada em casos como o ora em análise.

O Superior Tribunal de Justiça já apreciou questão similar - embora de forma não unânime - quando do julgamento do REsp n. 466-761/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrichi, DJU de 3-4-2003, o qual restou assim ementado:

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





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0504878-78.2015.8.19.0001

14

titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais.
Recurso especial a que se dá provimento.

Nesse sentido, os seguintes julgados proferidos por este
E. Tribunal:

Direito marcário. Violação de trade dress.
Marca mundialmente conhecida no ramo de autopeças. Exploração da mesma atividade. Utilização de marcas semelhantes. Confusão no mercado consumidor. Ato de concorrência desleal. Anterioridade de registro não comprovada. Dano moral configurado. Artigos. 209 e 2010, da lei nº 9.279-96. Art. 5º, v, da crfb. Recurso a que se nega provimento. Des. Andre andrade - julgamento: 22/05/2013 - Setima Camara Civel. 0131302-67.2011.8.19.0001 – apelacão

**APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL.
COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE
DESIGN DE JOIAS. PROPRIEDADE
INTELECTUAL. PROTEÇÃO LEGAL À
MARCA. CONTRAFAÇÃO. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO. DANOS MATERIAIS
DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.** 1. Os direitos autorais sobre a marca, considerados bens móveis para os efeitos legais, são objeto de proteção na Lei





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº 0504878-78.2015.8.19.0001

15

nº 9.279/96 e na Lei nº 9.610/98, com reflexos patrimoniais e também morais, sendo estes inalienáveis e irrenunciáveis. 2. Uma vez demonstrada a autoria do design de joias, de uso exclusivo da marca de propriedade da autora, design este que foi reproduzido pela ré sem qualquer autorização do titular do direito, impõe-se o dever de indenizar, não somente os danos materiais, mas especialmente os danos morais que são os que mais se afinam à finalidade de coibir, educativa e preventivamente, a contrafação de obras intelectuais protegidas. 3. A aquisição das peças de terceiro não afasta a responsabilidade da ré pelos danos causados ao detentor da marca, já que responde solidariamente com o fabricante pelos produtos que comercializa, devendo ter o cuidado e a obrigação de adquirir mercadorias de fornecedores idôneos. 4. A modificação da obra no ato de contrafação vulgariza a obra e dela retira a qualidade que caracteriza o original, atingindo, com isso reputação comercial do titular da marca a justificar a imposição de dano moral. 5. Dano moral arbitrado em conformidade com as peculiaridades do caso vertente, as características e valor dos produtos falsificados, notadamente a projeção da marca no nicho mercadológico que ocupa, em observância à proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução. 6.





EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº 0504878-78.2015.8.19.0001

16

**Desprovimento do recurso. APELACAO
0086115-70.2010.8.19.0001 - DES. ELTON
LEME - Julgamento: 03/04/2013 - DECIMA
SETIMA CAMARA CIVEL**

Da consideração de todos estes elementos, entendo que a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), se adequa à reparação do dano moral suportado pela Apelante, uma vez que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para:

- 1) Condenar o Apelado para, definitivamente, a se abster de utilizar as expressões URBANO, TAMBAQUI, PEIXINHO, CARDUME ou similares, além da figura de um PEIXE, em conjunto ou separado, sob qualquer forma ou pretexto, e, em especial, na composição de sua marca comercial, nome de domínio na internet, nome empresarial, nas redes sociais e na comunicação com o público consumidor, de copiar os “termos de uso” do site da Autora e de adotar todo e qualquer ato que possa configurar concorrência desleal e/ou emprego de meio fraudulento para desviar a clientela da Autora, sob pena multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- 2) Determinar seja expedido ofício ao NÚCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, sito à Avenida das Nações Unidas, 11.541, conjunto 61162 e 71172 06 ° e 07° andares, CEP 04. 578-000 — Brooklin Novo, São Paulo/SP-SP, para que este efetive a transferência de titularidade do nome de domínio www .tambaquiurbano.com.br para a Apelante;
- 3) Condenar o Apelado a pagar ao Apelante o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, acrescido de juros legais, desde a data da citação e de correção monetária a partir deste acórdão;





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Segunda Câmara Cível



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº 0504878-78.2015.8.19.0001

17

- 4) Condenar o Apelado a recompor os danos patrimoniais suportados pela Apelante, inclusive os lucros cessantes, em valor a ser a apurado em liquidação de sentença, nos moldes do disposto no art. 208 a 210 da Lei nº 9.279/96; e
- 5) Condenar a Apelada ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como de honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, sendo tais valores corrigidos monetariamente, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para corrigir a contradição existente no Acórdão, conforme acima especificado.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2017.

**DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
RELATOR**

