

A Importância da Proteção à Propriedade Industrial, o Registro da Marca e a Repressão à Concorrência Desleal

Maria da Penha Nobre Mauro¹

1. Introdução

A proteção à propriedade industrial pode ser considerada como um dos alicerces para a consolidação de uma economia sólida e competitiva, pois, apenas dessa maneira, os criadores podem garantir a propriedade sobre as suas criações e, conseqüentemente, o direito de uso exclusivo sobre elas.

Isso se explica pelo fato de que as empresas investem durante anos em qualidade e propaganda para identificar seus produtos ou serviços no mercado, devendo, então, ser evitado o registro de marcas iguais ou semelhantes, a fim de que o consumidor não seja levado a erro, dúvida ou confusão.

As criações que merecem essa proteção possuem a natureza jurídica de bens, os quais são subdivididos em corpóreos e incorpóreos e, ainda, em móveis e imóveis.

O que analisaremos no presente estudo é a proteção à propriedade industrial, assim considerada a proteção jurídica dos bens incorpóreos que podem ser aplicados de forma prática industrialmente, com ênfase nas marcas de produtos.

¹ Juíza de Direito da 5ª Vara Empresarial - Capital.

Segundo leciona Fábio Ulhoa Coelho² *“as marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc.”*

Assim, pode-se dizer que marca é o sinal distintivo de produto, mercadoria ou serviço que estabelece conexão entre o indivíduo e o mundo exterior, permitindo ao homem identificar e adquirir os bens e serviços que pretende; ela é o sinal que leva o consumidor aos produtos e serviços, caracterizando-se como instrumento essencial para a formação de clientela.

2. Evolução da Legislação

A proteção legal à marca e ao nome tem por escopo impedir a concorrência desleal, evitando a possibilidade de confusão passível de acarretar desvio de clientela e locupletamento com o esforço alheio.

As medidas de proteção à propriedade industrial passaram a ser adotadas a partir da Convenção de Paris de 1883, a qual instituiu a União da Propriedade Industrial, a partir daí surgindo o regulamento que especifica os aspectos normativos da marca, valendo dizer que, após algumas revisões, a Convenção de Paris foi promulgada no Brasil segundo a revisão de Estocolmo de 1967.

Atualmente, o ordenamento jurídico pátrio confere ampla proteção à propriedade industrial, determinando especificamente os limites e o modo dessa proteção.

Já mesmo na Carta Magna se destaca a expressa proteção contida no artigo 5º, inciso XXIX, que prevê que *“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”*.

2 COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo, Saraiva, volume 1, 1998, p. 135.

Também o Código Civil prevê, expressamente, em seu artigo 1.228, que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Não obstante a já citada ampla proteção conferida à propriedade industrial, atualmente os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial encontram-se regulados especificamente pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, em que se destacam não apenas a tutela da marca, mas também a da invenção, a do modelo de utilidade e a do desenho industrial, sendo previstos, ainda, os procedimentos para a concessão da patente e os tipos penais a que estarão sujeitas algumas condutas que afrontem os direitos lá instituídos.

Podem ser citados ainda outros diplomas legais que também disciplinam a propriedade industrial, dentre eles a Lei nº 5.648/1970, que criou o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e o Decreto nº 75.572/1975, que promulgou a Convenção de Paris para a Propriedade Industrial.

Nota-se, assim, que a ciência do Direito muito tem se ocupado com o tratamento conferido à propriedade industrial, o que motivou o surgimento de modernas legislações regulamentando os direitos e as obrigações pertinentes ao tema.

3. A Proteção à Marca – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996

No que se refere à proteção à marca, que é o objeto do presente estudo, a Lei nº 9.279/1996, logo em seu artigo 2º, dispõe que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial será efetuada com a concessão de registro de marca, bem como com a repressão à concorrência desleal.

Quanto à repressão à concorrência desleal, salienta Gabriel Di Blasi³ que:

³ BLASI, Gabriel Di. **A Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2010, p. 26

“A repressão à concorrência desleal é um capítulo tratado na propriedade industrial que objetiva reprimir ou atacar frontalmente os atos de concorrência contrários aos usos éticos e honrados em matéria de indústria ou de comércio. Considera-se a concorrência desleal quando se utiliza de artifícios repreensíveis, capazes de captar a clientela de empresas com intenções de auferir vantagens a estas pertencentes.”

Assim, o registro da marca pode ser considerado o ato mais importante para sua efetiva proteção, tendo em vista que garante ao seu titular a sua propriedade e uso exclusivo indefinidamente, desde que prorrogada nos prazos legais, o que afasta a possibilidade de existência de marcas idênticas ou similares, evitando a concorrência desleal, como preceitua o artigo 129 da Lei nº 9.279/1996.

Todos os argumentos analisados no presente estudo conduzem à conclusão de que o registro e a repressão à concorrência desleal são os mais importantes meios de proteção à marca, o que pode ser comprovado no caso concreto que se destaca a seguir, extraído da sentença proferida nos autos do processo nº 0121544-64.2011.5.01.0001:⁴

“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”. Postula-se, outrossim, indenização por danos materiais e morais.

⁴ Processo nº 0121544-64.2011.5.01.0001, em que são partes VICTORIA S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT INC e HYPERMARCAS S/A e OUTROS, em trâmite na 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

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.

Aduz que tal símbolo faz parte da identidade visual dos desfiles da VICTORIA’S SECRET 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, 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:

“Agravo 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.

Improvemento 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 rés 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 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 consequência, 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 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 proprie-

dade 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 da-

nos 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)

(...)

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 “MONAN-GE 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.” ◆