



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

4ª VARA CÍVEL

Rua Alexandre Dumas nº 206, Sala 701 - Santo Amaro

CEP: 04717-000 - São Paulo - SP

Telefone: 5548-3199 r218 - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0116113-56.2008.8.26.0002**
 Classe - Assunto: **Procedimento Ordinário - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível >>**
 Requerente: **Editora Abril S/A**
 Requerido: **Editora Cadiz Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Nélson Ricardo Casalleiro**

Vistos,

EDITORA ABRIL S/A propôs a presente ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com indenização por perdas e danos contra EDITORA CADIZ LTDA. Afirma que edita revista chamada de VIAGEM E TURISMO desde 1996, sendo a publicação detentora de diversos prêmios na sua categoria. Sustenta que é detentora de registro da marca perante o INPI. Além da marca, afirma que a publicação possui outros elementos de identificação, tais como apresentação visual característica, configuração interna, disposição de suas matérias, formatos específicos, seções características, forma de destacar determinados assuntos, recursos e cores utilizados, sendo o *layout* da revista criação exclusiva da autora, formando o denominado *trade dress*, conjunto de elementos que, combinados, compõem um conjunto apto a distinguir um produto ou serviço no mercado de consumo, elemento distintivo protegido pela legislação autoral. Afirma que a requerida lançou uma revista denominada de MINHA VIAGEM, imitando diversos aspectos da publicação editada pela requerente, tais como apresentação visual do produto, aspectos gráficos, as ilustrações, as seções características, as cores dos títulos e subtítulos das matérias, os selos e etc. que configuram utilização dos elementos que conferem função de identificação da revista editada pela autora. Diante destes fatos, pediu a condenação da requerida para que se abstenha de utilizar quaisquer elementos ou características que imitem ou reproduza o formato, conjunto-imagem e iconografia da revista editada pela requerida, sob pen de cominação de multa diária, condenação da requerida na obrigação de pagar à autora indenização por danos materiais e reparação pelos

0116113-56.2008.8.26.0002 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
4ª VARA CÍVEL

Rua Alexandre Dumas nº 206, Sala 701 - Santo Amaro
CEP: 04717-000 - São Paulo - SP
Telefone: 5548-3199 r218 - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br

danos morais e demais cominações legais. Requereu antecipação de tutela. Juntou documentos (fls. 34/561).

A antecipação de tutela foi deferida (fls. 564), sendo posteriormente revogada pelo E.TJSP.

Foi interposto agravo de instrumento pela requerida (fls. 752/749).

Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 803/840). Alega, em apertada síntese, não ocorrer imitação entre a publicação editada pela autora e a revista publicada pela requerida, descartando-se, portanto, qualquer alegação de concorrência desleal. Afirma que não existem os danos materiais e morais alegados. Sustenta que se vale dos direitos fundamentais de informar e ser informado e da liberdade de expressão contidos na Constituição. Juntou documentos (fls. 841/939).

Houve réplica (fls. 951/976).

Houve tréplica (fls. 978/998), com a juntada de novos documentos (fls. 999/1013).

Manifestou-se a autora acerca dos documentos que acompanharam a tréplica (fls. 1015/1022).

Foi realizada audiência para tentativa de conciliação que restou infrutífera (fls. 1028).

Despacho saneador a fls. 1035 determinou a realização de prova pericial.

A requerida apresentou seus quesitos a fls. 1040/1044.

A autora apresentou quesitos a fls. 1050/1056.

O laudo pericial foi juntado a fls. 1067/1137, acompanhado dos documentos de fls. 1138/1148.

Sobre o laudo manifestou-se a requerente a fls. 1236/1239, acompanhado do laudo elaborado pelo seu assistente técnico (fls. 1240/1258), bem como se manifestou a requerida (fls. 1261/1287), discordando das conclusões da perita judicial.

A perita judicial apresentou esclarecimentos (fls. 1291/1294).

A requerida manifestou-se acerca dos esclarecimentos prestados pela perita (fls. 1302/1306).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

4ª VARA CÍVEL

Rua Alexandre Dumas nº 206, Sala 701 - Santo Amaro

CEP: 04717-000 - São Paulo - SP

Telefone: 5548-3199 r218 - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br

A autora propôs agravo retido (fls. 1311/1318).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo prova a ser produzida em audiência, passo ao julgamento antecipado da ação, nos termos do artigo 330, I do Código de Processo Civil.

No mérito, a ação deve ser julgada procedente.

A questão de fundo da presente demanda resume-se a duas indagações: a existência de plágio por parte do segundo réu com a consequente prática de concorrência parasitária pelo primeiro réu e a ocorrência de danos aos autores como resultado da prática destes atos.

Indubitavelmente, a resposta à primeira questão implicará na pertinência ou não da segunda indagação e a resolução desta demanda.

Nesse passo, forçoso trazer à baila o conceito de *Trade Dress* ou conjunto-imagem como sendo o A questão de fundo da presente demanda resume-se a duas indagações: a existência de plágio por parte do segundo réu com a consequente prática de concorrência parasitária pelo primeiro réu e a ocorrência de danos aos autores como resultado da prática destes atos.

Indubitavelmente, a resposta à primeira questão implicará na pertinência ou não da segunda indagação e a resolução desta demanda.

Tenho que a concorrência desleal restou bem caracterizada.

A leitura do laudo pericial revela a coincidência de diversos aspectos pertinentes às duas publicações, aptos a caracterizar o plágio de uma em relação à outra. Neste sentido, reproduzo as conclusões da Sra. Perita (fls. 1135/1136):

“De uma detalhada análise do presente caso, baseando-se nas revistas da autora e da ré, trazidas nos autos, bem como na comparação das mesmas com outras revistas do setor de turismo, esta Perita apresenta a seguinte conclusão:

No decorrer deste laudo alguns elementos, tanto do layout da revista da autora, quanto do layout da revista da ré, foram objeto de análise em separado, o que se mostrou necessário apenas para avaliar a existência de efetiva similaridade no conjunto. Isto porque, repita-se, o que aqui se requer considerar é o resultado da conjugação de tais elementos, ou seja, do aspecto/efeito visual causado pelo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

4ª VARA CÍVEL

Rua Alexandre Dumas nº 206, Sala 701 - Santo Amaro

CEP: 04717-000 - São Paulo - SP

Telefone: 5548-3199 r218 - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br

conjunto.

Nesse sentido, constatou-se na revista da autora e na revista da ré a presença de diversos elementos visuais parecidos, os quais não se encontram presentes em outras publicações e que pelo conjunto podem gerar associação ou confusão entre as revistas. Os elementos que devem ser considerados são:

- Os slogans contidos nas capas apresentados de forma similar, com o mesmo padrão e efeito visual, bem como em textos e conceitos no mínimo aproximados e passíveis de confusão;

- A apresentação visual (forma de apresentação) dos índices (seção check in da autora e seção embarque da ré);

- A apresentação das retrancas da seção EU FUI, primeira seção principal da ré, em quadros coloridos arredondados nas pontas, com listras horizontais e com o texto e ícone na cor branca, exatamente no mesmo acabamento e estilo adotado nas retrancas da autora (vide item 3 A do quesito 8 da autora);

- Nomes das seções iniciais e finais identificadas inclusive por termos equivalentes (check in e check out, na revista da autora, e embarque e desembarque, na revista da ré);

- Nomes de outras seções coincidentes:

EU FUI (subseção da revista da autora) e EU FUI (seção da revista da ré)

MINHA VIAGEM (seção da autora) e MINHA VIAGEM (nome da revista da ré)

30 PACOTES (subseção da autora) e 40 PACOTES (seção da ré)

- O uso recorrente de ícones na cor branca apostos sobre quadros coloridos com os cantos arredondados, em estilo gráfico similar;

- Similaridade na diagramação e estrutura de algumas seções e subseções equivalentes, com composição de textos e imagens muito parecidas. Exemplo: seção fotos do mês da autora e da subseção olhar da ré e seção welcome da autora e carta do editor da ré.

- Apresentação visual semelhante das seções welcome da autora e carta do editor da ré, destacando-se o box retangular inferior, com selos e textos muito próximos;

- Utilização pela ré de frases (subtítulos) explicativos de seção muito



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

4ª VARA CÍVEL

Rua Alexandre Dumas nº 206, Sala 701 - Santo Amaro

CEP: 04717-000 - São Paulo - SP

Telefone: 5548-3199 r218 - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br

próximos de frases usadas pela autora. Ex.: “ Um momento, uma câmera, um olhar” da autora e “o registro de um momento, uma pessoa, um olhar” da ré.

Ante todo o exposto, o conjunto de todas as características acima mencionadas, algumas de destaque e outras nem tanto, colaboram para afirmar a existência de semelhança de trade dress passível de associação entre as revistas “Viagem e Turismo” e “Minha Viagem”, contribuindo para ensejar ação parasitária por parte da ré, podendo diluir o trade dress característico da autora.”

Importante destacar é que a ato de concorrência desleal não se caracteriza pela **contrafação** da revista editada pela autora, mas pela utilização de diversos elementos identificadores, alguns deles com pequenas alterações visuais ou utilização de expressões sinônimas, capaz de induzir o consumidor a erro e tomar uma publicação pela outra, captando ilicitamente clientela do concorrente.

Por não se tratar de contrafação, irrelevante as diferenças apontadas pela requerida. A pequena diferença de formato entre as publicações, a utilização de “fontes” diferentes, a utilização de expressões em língua portuguesa sinônimas de expressões em inglês (*check in* por embarque), na verdade mais do que diferenciar as publicações, serve como elemento de convicção que a publicação da requerida optou pelo caminho mais fácil de tentar reproduzir o sucesso da publicação líder do seu setor, do que criar um conceito novo e diferenciado, capaz de concorrer licitamente no mercado editorial.

Neste sentido, importa não só o olhar do experto, bastante bem explicitado pela perita, em seu alentado trabalho, mas e principalmente o olhar do leigo, do consumidor para se verificar se a publicação da requerida atende as exigências de veracidade e informação clara, contidas no Código de Defesa do Consumidor, de forma a se evitar que este possa a ser ludibriado quando da aquisição do produto.

Esta a orientação segura da jurisprudência do E.TJSP, que reproduzimos:

“TUTELA ANTECIPADA Ação de obrigação de fazer Pedido de não utilização de marca registrada Possibilidade - Posto de gasolina que emprega na sua aparência externa e interna cores e características da distribuidora de combustíveis agravante Confusão patente para o público consumidor, ocasionando verdadeira ilusão Antecipação da tutela concedida, com prazo de 15 dias para que o agravado realize as alterações necessárias no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

4ª VARA CÍVEL

Rua Alexandre Dumas nº 206, Sala 701 - Santo Amaro

CEP: 04717-000 - São Paulo - SP

Telefone: 5548-3199 r218 - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br

estabelecimento comercial, sob pena de multa diária Recurso parcialmente provido (negrito nosso).” (Agravo de Instrumento n. 533.292-4/8-00 Guarulhos 9ª Câmara de Direito Privado Relator: Grava Brazil 30.10.07 v.u. Voto n. 3164).

Compulsando as publicações de fls. 151 editada pela autora e de fls. 153 da requerente, verifica-se, mesmo sem o olhar crítico do perito, as “coincidências” entre as publicações, já detalhadas anteriormente, que sem sombra de dúvida tem potencial lesivo suficiente para caracterizar a concorrência desleal da requerida em relação à requerente.

De rigor, portanto, a concessão da tutela judicial para que a requerida seja compelida de não mais se utilizar dos sinais característicos da revista editada pela autora em sua publicação.

A responsabilidade civil, no caso, também é de rigor.

De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, a dever de indenizar depende da existência de quatro pressupostos, a saber: a conduta contrária ao direito; a culpa em sentido amplo; o dano e o nexó de causalidade entre a conduta e o dano.

A conduta contrária ao direito corresponder à violação, por parte da requerida, do disposto no artigo 195, III da Lei 9.279/96, que define como concorrência desleal o emprego de meio fraudulento para captação de clientela de outrem.

O elemento subjetivo consiste na vontade consciente de reproduzir os sinais distintivos da publicação da autora, podendo ser verificada pela quantidade de elementos característicos equivalentes, apontados no laudo pericial e reproduzidos anteriormente.

O dano material consiste nas vendas de exemplares que deixaram de ser efetuadas em função da concorrência mendaz exercida pela requerida.

A potencialidade lesiva da concorrência desleal deve ser presumida, prescindindo-se de prova do prejuízo, como já decidiu o C. STJ:

“Processo

REsp 4952 / MG

RECURSO ESPECIAL

1990/0008893-3

Relator(a)

Ministro EDUARDO RIBEIRO (1015)

Órgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

4ª VARA CÍVEL

Rua Alexandre Dumas nº 206, Sala 701 - Santo Amaro

CEP: 04717-000 - São Paulo - SP

Telefone: 5548-3199 r218 - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br

19/03/1991

Data da Publicação/Fonte

DJ 22/04/1991 p. 4783

JBCC vol. 167 p. 252

RSTJ vol. 21 p. 411

Ementa

DIREITOS AUTORAIS - UTILIZAÇÃO DE PEÇA MUSICAL, EM PROPAGANDA POLITICA, SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. O DANO RESULTA DO FATO MESMO DO USO DA OBRA, SEM O PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO DEVIDA. DISPENSÁVEL A PROVA DE PREJUÍZO. O INTUITO DE LUCRO, PREVISTO NO ARTIGO 73 DA LEI 5988/73, REFERE-SE A ESPETACULOS E AUDIÇÕES PÚBLICAS. A TRANSMISSÃO POR RADIO OU TELEVISÃO A ISSO NÃO SE CONDICIONA PARA QUE SEJA EXIGÍVEL O PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. DE QUALQUER SORTE, SERÃO DEVIDOS QUANDO SE VISE A PROVEITO, COMO O E A CONQUISTA DE ELEITORES, EM CAMPANHA POLITICA. SENDO A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR UM ATO ILÍCITO, RESPONDEM SOLIDARIAMENTE OS QUE PARTICIPARAM DE SUA PRÁTICA.”

O dano moral também se encontra presente e consiste na violação ao direito de autor da requerente, cuja natureza de direito fundamental é expressa no artigo 5º, XXVII da Constituição Federal.

Assim tem entendido a jurisprudência do E.TJSP, que reproduzimos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO AUTORAL USO INDEVIDO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA.

Autora, criadora de personagens utilizados em jornais promocionais da empresa ré, pugna por indenização moral e material ante pretensão não autorizada A responsabilidade é da empresa contratada pela ré, em cujo orçamento consta o valor da compra dos direitos autorais, mas que não foram repassados à criadora Inexigível fiscalização por parte da empresa ré, porquanto na época da contratação não havia registro autoral das criações, sendo presumível que a empresa terceirizada detinha os direitos Como a criação artística é obra do espírito humano, a violação do direito autoral atinge-o diretamente Dano moral configurado Indenização fixada em R\$ 12.000,00 Apelo da autora parcialmente provido Apelo da ré Medcall provido.” (apelação no. 9058685-32.2009, 2ª Cam. Direito Privado, relator Desembargador José Carlos Ferreira Alves, julgamento em 05/02/2013).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

4ª VARA CÍVEL

Rua Alexandre Dumas nº 206, Sala 701 - Santo Amaro

CEP: 04717-000 - São Paulo - SP

Telefone: 5548-3199 r218 - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br

O nexo de causalidade, ao final, tem natureza etiológica, pois o prejuízo experimentado pela autora decorre diretamente da conduta praticada pela requerida.

Passo a quantificação dos danos.

Os danos materiais devem ser apurados em liquidação de sentença.

O valor dos danos morais devem ser arbitrados em montante suficiente para a reparação à dor infligida, levando-se em conta a conduta das partes e também o caráter pedagógico da condenação, visando a prevenção geral e especial, sem levar, entretanto, ao enriquecimento sem causa da vítima.

Considerando-se tais parâmetros, considero suficiente para a reparação dos danos morais a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês deste a data da publicação desta sentença.

Considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, para:

- a) obrigar a ré a cessar definitivamente a prática ilícita de reproduzir os elementos característicos da publicação denominada VIAGEM E TURISMO, apontados como coincidentes, constantes desta sentença, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00. Considerando a análise exaustiva da prova e, principalmente, a realização da perícia que atesta a concorrência desleal por parte da requerida e a potencialidade lesiva para a requerida, na hipótese da publicação denominada MINHA VIAGEM com os mesmos elementos caracterizadores da publicação da requerente e considerando que a decisão do E.TJSP que revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida baseava-se no risco de concessão sem o exame aprofundamento da prova, antecipo a tutela jurisdicional concedida nesta sentença, devendo o eventual recurso de apelação ser recebido somente no seu efeito devolutivo;
- b) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais em valor a ser apurado em liquidação de sentença; e
- c) condenar a requerida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês deste a data da publicação desta sentença.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
4ª VARA CÍVEL
Rua Alexandre Dumas nº 206, Sala 701 - Santo Amaro
CEP: 04717-000 - São Paulo - SP
Telefone: 5548-3199 r218 - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br

Condeno a requerida, ainda, nas custas e demais despesas do processo e no pagamento de honorários de advogados que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de março de 2013.

NELSON RICARDO CASALLEIRO
JUIZ DE DIREITO

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**