



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000955230

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1003202-91.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WANDERSON COELHO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIVERSAL MUSIC LTDA. e EMI RECORDS BRASIL LTDA..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.

São Paulo, 12 de novembro de 2019.

SÉRGIO SHIMURA
RELATOR

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 24870

Apelação n. 1003202-91.2016.8.26.0006

Comarca: SÃO PAULO (3ª Vara Cível do FR Penha de França)

Apelante: WANDERSON COELHO GARCIA

Apeladas: UNIVERSAL MUSIC LTDA. e outro

Juíza: Dra. ADAISA BERNARDI ISAAC HALPERN

**AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL
– MARCA “SAMBA NA VEIA” QUE SE
ENCONTRA REGISTRADA NO INPI –
ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE
MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL
– O autor pretende que as rés se
abstenham de utilizar a marca “Samba
na Veia” e de vender CD’s e DVD’s
com esse título – Rés que se limitaram
a utilizar a expressão “Samba na Veia”
em uma coletânea que reunia
sucessos de músicos renomados do
samba brasileiro – Além disso,
importa destacar que as rés têm
grande visibilidade e reconhecimento,
além do alto renome na indústria
fonográfica, não havendo que se falar
em atividade parasitária –
Impossibilidade de confusão ou
associação por parte dos
consumidores – Inexistência de
concorrência desleal – Sentença de
improcedência mantida – RECURSO
DESPROVIDO**

Trata-se de ação cominatória cumulada
indenização por perdas e danos proposta por WANDERSON



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COELHO GARCIA, objetivando que as rés se abstenham de utilizar a marca “Samba na Veia”, bem como de vender e divulgar os CD’s e DVD’s com esse título, uma vez que ela se encontra devidamente registrada pelo autor junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além disso, requer sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Extrai-se dos autos que o autor é músico e, em 1983, juntamente com alguns amigos, criou o “**Grupo Samba na Veia**”. Desse modo, pleiteou o registro da marca nominativa “Grupo Samba na Veia”, que foi concedido no INPI em 12/06/2001, e da marca mista “Samba na Veia”, com registro concedido em 09/12/2014.

Diz que, após decorridos alguns anos da concessão do seu primeiro pedido de registro de marca, tomou conhecimento de que a corré EMI RECORDS BRASIL LTDA. passou a utilizar, de forma indevida, a marca “Samba na Veia” em uma coletânea de CD’s e DVD’s, comercializada no país todo, inclusive em diversos *sites*.

Em razão do uso indevido da marca e da prática de concorrência desleal, enviou notificação extrajudicial às rés. A corré UNIVERSAL MUSIC LTDA. colocou-se à disposição para as tratativas de uma proposta de acordo, porém, até o momento da propositura da ação, nada havia sido resolvido.

Então, ajuizou a presente demanda, objetivando que as rés se abstenham de utilizar e comercializar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

produtos com a marca “Samba na Veia”, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ainda, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela, o que foi deferido a fls. 378.

Citadas, as rés apresentaram contestação. A corré EMI RECORDS BRASIL LTDA. alegou que, no curso de suas atividades, desenvolveu um projeto musical denominado “Samba na Veia”, cujo principal objetivo era divulgar sambas famosos, interpretados pelos melhores sambistas do cenário musical brasileiro, requerendo, para tanto, o depósito da marca nominativa junto ao INPI. Sustentou que os pedidos de registro por ela pleiteados foram em classes totalmente distintas daquela do autor e que *“a marca depositada pela ré objetiva, apenas, assinalar coleção de produtos fonográficos contendo interpretações musicais dos principais intérpretes do cenário nacional. Não se trata de criação ou divulgação de grupo musical concorrente, como quer fazer crer a inicial respondida.”* (fls. 141).

Já a ré UNIVERSAL MUSIC LTDA. sustentou, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No mérito, disse que não incorreu em ato ilícito que pudesse ensejar o dever de reparar danos morais ou materiais. (fls. 167/174).

Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se adota, sob o fundamento de que *“as requeridas não praticaram ato ilícito, uma vez que efetuaram o depósito da marca junto ao INPI, demonstrando a boa fé. Assim que foi indeferido o pedido no INPI e antes mesmo da ordem liminar já*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

tinham retirado do mercado os produtos com a referida marca. No mais, o autor não demonstra quais os danos sofreu em razão do uso da marca "Samba na Veia" pelas requeridas, nem comprova que deixou de vender seu produto pela confusão criada com o uso da marca. Enquanto um detinha a marca "Samba na Veia", ao que parece em decorrência de um grupo musical, o "Grupo Samba na Veia", o outro usava a expressão "Samba na veia" para uma coletânea de CDs, com vários compositores, pelo que restou dúvida quanto a eventual confusão para os consumidores, ou prejuízo para o requerente. O que apurou-se foi que as partes efetuaram o pedido de registro da marca, mas por uma questão de anterioridade, a marca foi concedida ao requerente pelo INPI. Ademais, os CDs com o uso da marca "Samba na Veia" pelas rés foram colocados no mercado em 2011 e 2012 (fls. 51/52), antes da concessão da marca ao autor pelo INPI, que ocorreu em 09/12/2014 (fls.41). O que existia antes era o registro da marca "Grupo Samba na Veia", desde 12/06/2001(fl. 40). Assim, não houve demonstração de prática de ilícito, nem de dano, ainda que "moral". Pela sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa (fls. 471/476).

Inconformado, o autor vem recorrer, sustentando, em síntese, que a marca das rés reproduz totalmente as marcas das quais é titular; diz que ela é utilizada para serviços e produtos semelhantes, o que gera o risco confusão e associação pelos consumidores e caracteriza concorrência desleal. Assevera que as rés já tinham conhecimento de suas marcas muito antes de divulgarem e comercializarem CD's e DVD's no mesmo segmento musical.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requer seja reconhecido o ato ilícito praticado pelas rés e que elas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais, em quantia equivalente às perdas e danos patrimoniais sofridos, além de indenização por dano moral no valor de R\$ 50.000,00

Recurso devidamente processado e respondido (fls. 567/573; 574/584).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 587).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

A concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Com isso, existe a possibilidade de o consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra, como se fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.

Além disso, a distinção da marca deve estar aliada a *anterioridade* e a *especificidade*. A *anterioridade* corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a *especificidade* é a identificação com uma determinada classe ou conjunto de classes.

Demonstrada a conjunção desses fatores pode o titular da marca ou patente buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido, além da reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial.

Não é o que sucede no caso em apreço.

Não ficou evidenciada qualquer semelhança capaz de gerar potencial confusão ao consumidor ou trazer prejuízos para o autor.

Ressalte-se que as rés têm grande visibilidade e reconhecimento mundial na indústria fonográfica, não havendo que se falar em atividade parasitária ou que estejam pretendendo pegar “carona” no alegado sucesso do autor.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

As rés são grandes empresas do ramo fonográfico, na parte de edição de música, gravação, “merchandising” e conteúdos audiovisuais, produzindo, distribuindo e promovendo a música dos maiores artistas do cenário musical. Logo, não há que se falar em possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor.

O fato de o autor ser titular das marcas mista e nominativa “Samba na Veia”, registradas no INPI na classe 41, não lhe dá o direito de obstar o uso de tal expressão na coletânea musical comercializada pelas rés.

A imagem do encarte dos CD’s e DVD’s comercializados pelas rés contém a informação de que se trata de uma **coletânea musical** que reúne 20 sucessos de notórios sambistas brasileiros (Alcione, Jorge Aragão, Beth Carvalho e Diogo Nogueira) e é composta, inclusive, por fotografias de seus perfis.

Nota-se que não há qualquer alusão ao sinal gráfico registrado pelo autor, que utiliza o nome grupo “Samba na Veia” e a foto de seus integrantes.

No ponto, restou claro que não houve má-fé pelas rés, que justificaram suficientemente o uso da expressão “Samba na Veia”: *“O projeto musical desenvolvido pela Ré, na época, contemplou vários outros ritmos musicais, tais como “Sertanejo na Veio” e “Pagode na Veia” (...). Em suma, não houve da parte da gravadora qualquer intenção de imitar ou tirar*

vantagem da marca “Grupo Samba na Veia” registrada pelo autor no INPI. Todo o projeto musical foi desenvolvido em cima da expressão “Na Veia”. Nada além disso.” (fls. 517).



Como bem ressaltado pelo MM. Juízo “a quo”, enquanto o autor “*detinha a marca **“Samba na Veia”**, ao que parece em decorrência de um grupo musical, o “Grupo Samba na Veia”, o outro usava a expressão “Samba na veia” para uma coletânea de CDs, com vários compositores” (fls. 474).*

Assim, não se pode dizer que o uso da expressão “Samba na Veia” pelas rés seja suficiente a causar associação ou confusão entre os consumidores, ante a clara identificação quanto ao conteúdo musical de cada produto, não restando caracterizada a alegada concorrência desleal.

Nesse sentido é o precedente do STJ: “A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

procedência dos produtos comercializados”. (REsp. nº 1.190.341/RJ, 4ª T., Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 5/12/2013; DJe 28/02/2014)

Demais disso, a expressão “*na veia*” é popular, de uso comum, de pouca originalidade, de forma que se trata de marca fraca, cujo uso é permitido por terceiros de boa-fé.

Nesse contexto, o Colendo STJ já decidiu que: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. **'Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé'** (REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp nº 1218140/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 16/05/2019) (g/n).

Em conclusão, não se há falar em uso indevido da marca do autor, nem direito às supostas indenizações, muito menos no alegado crime de concorrência desleal, previsto no artigo 195, V, da Lei nº 9.279/76.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

devem ser majorados para 20% sobre o valor da causa.

Registre-se que eventuais embargos de declaração serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos dos artigos 1º e 2º, da Resolução n.º 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

Do exposto, pelo meu voto, **nego provimento** ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator