




Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Sexta Câmara de Direito Público (antiga 21ª Câmara Cível)



APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031810-92.2017.8.19.0001
APELANTE: H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA SA
ADVOGADO: GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS
ADVOGADO: RAFAEL LACAZ AMARAL
ADVOGADO: GUSTAVO COUTINHO MARQUES BACALHAU
ADVOGADA: ISIS MORETTI SOUZA
APELANTE: JASPER FOREST PARTICIPAÇÕES S.A.
APELANTE: MC AVENIDA RIO BRANCO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA.
ADVOGADO: RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS
ADVOGADA: SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA
ADVOGADA: CAMILA DE SOUSA NOVIS
ADVOGADA: JULIA GUIMARAES OLIVAL
APELANTE: RENATO LEITE RINALDI BALBI
ADVOGADO: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO
ADVOGADA: CAMILA SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADO: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA
ADVOGADO: RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA
APELADOS: OS MESMOS
RELATOR: DESEMBARGADOR ANDRÉ RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE IMITAÇÃO, PELAS RÉS, DE COLEÇÃO LANÇADA PELA AUTORA EM 2003, COM OFENSA AOS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O DESIGN DAS JOIAS E VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOBRE A MARCA NOMINATIVA “STERN STAR” E SOBRE A MARCA FIGURATIVA . AFIRMAÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PEDIDO INDENIZATÓRIO RECONVENCIONAL POR PARTE DO 3º RÉU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO DA PARTE AUTORA E DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL FORMULADO PELO 3º DEMANDADO. APELOS DE TODOS OS LITIGANTES. Autora que lançou, em 2003, a coleção “Stars”, composta por joias em formato de estrelas vitorianas cravejadas de diamantes. Coleção que jamais foi retirada de seu catálogo de joias, tornando-se, como alegado, uma assinatura da demandante, H. Stern. 2ª ré, Monte Carlo, que, em novembro de 2016, lançou a coleção “Stars”,

Secretaria da Sexta Câmara de Direito Público
Rua D. Manuel, 37, 2º andar – Sala 236 Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6021 – E-mail: 06cdirpub@tjrj.jus.br



1

também composta de estrelas vitorianas cravejadas de diamantes. Alegação, pela demandante, de imitação da coleção “Stars”, tanto pelo design das joias, quanto pelo nome, bem como pela ofensa a uma marca figurativa registrada pela H. Stern, em formato de estrela. Perita do Juízo *a quo* que atestou que as peças em si não se confundem, afirmando, ainda, que a coleção da H. Stern carece de exclusividade, vez que se inspira em estrelas vitorianas, cuja tese foi lançada em 1838, com a coroação da Rainha Vitória. Perita que, pretendendo analisar o que chamou de “tríade estratégica”, examinou elemento publicitário que, embora não tenha sido objeto expresso de inconformismo por parte da ré, se insere no pedido exordial, vez que a parte autora pretendeu a vedação à comercialização das joias, o que abrange questões de natureza publicitária. Tríade estratégica que diz respeito ao conjunto formado pelo design das joias, o nome da coleção e – elemento também examinado pela perita – as peças de comunicação. Experta que afirmou que a 2ª demandada adotou uma estratégia de paridade com a parte autora em relação aos três elementos, especificando que, em relação ao elemento “peças de comunicação” houve paridade por conta da propaganda por meio de mídia impressa (revistas), divulgação em rede e catálogo promocional impresso, bem como em razão do uso de imagem de celebridade. Divulgação da campanha por meio de material impresso, em rede ou contratação de pessoa pública que não foram objeto de inconformismo por parte da ré. Perita que, ainda assim, afirmou que a conjugação da forma das joias com o nome “Stars” criou sistemas de identidade capazes de distanciá-los de outros conjuntos e de aproximá-los entre si. Juízo *a quo* que reconheceu que o design das joias da 2ª ré não viola a propriedade imaterial da parte autora. Origem que também reconheceu que a demandante não detém uso exclusivo sobre as palavras “Star” ou “Stars”, o que não lhe é deferido pelo simples fato de ter registrado a marca designativa “STERN STAR”. Origem que, igualmente, reconheceu a possibilidade de a 1ª e 2ª rés retomarem a produção da coleção de joias inspirada em estrelas vitorianas e de utilizar o nome “Stars” para designar a referida coleção, desde que a diferenciem claramente da

coleção lançada pela parte autora. Sentença que determinou, além disso, a remoção de todos os anúncios publicitários da coleção “Stars”, em todos e quaisquer meios, bem como vedou a contratação de novos anúncios, além de ter fixado indenização por danos morais no valor de R\$ 100.000,00. Recurso da 1ª e 2ª rés. Sentença que não se revela *extra petita*, na medida em que a autora pleiteou a vedação à comercialização das joias, o que abrange a impugnação às peças publicitárias, isto é, quanto a contratação de celebridade e de anúncios em revistas, e quanto à divulgação da campanha em redes virtuais de comunicação ou em catálogos impressos. Apesar disso, a sentença merece reforma, na medida em que as peças de comunicação empregadas pela parte ré seguem a prática do mercado de joias, devendo ser alteradas, tão somente, no que toca à diferenciação da Coleção Stars das demandadas em relação à Coleção Stars da parte autora, em todos os meios de divulgação, incluindo vitrines, catálogos, propaganda virtual, televisiva e outros. Como atestado pela perita, a combinação de estrelas vitorianas com o nome “Stars” é capaz de aproximar as coleções entre si, ainda que as peças se distingam uma das outras, de modo que deve ser mantida a determinação lançada pelo Juízo *a quo* de diferenciação entre as coleções, quando da divulgação da coleção. Diligência que se faz necessária a fim de afastar a possibilidade de benefício, pelas rés, do prestígio e reconhecimento que a parte autora logrou construir e manter ao redor da Coleção “Stars”, ao longo de anos. *Status* da Coleção “Stars” da H. Stern que decorre também do fato de se tratar de marca de renome internacional, com lojas em diversos países e associação das peças a atrizes estrangeiras, o que não se verifica em relação à coleção da 2ª ré. Danos morais inexistentes, vez que não houve ofensa à honra objetiva da parte autora. Eventual desprestígio à marca que se resolveria pela via da reparação material, o que não se verificou. Verba indenizatória fixada em R\$ 100.000,00 que resta afastada. Apelo do 3º réu. Demandado que seria CEO do grupo a que pertence as corrés e a quem foi imputada a conduta de não atender à solicitação do Vice-Presidente da autora, que teria sido feita por telefone, de

cessação do uso do nome “Stars” e de comercialização de joias que imitariam a coleção da H. Stern. Sócios e administradores que não são pessoalmente responsáveis por eventuais ilícitos civis praticados pelas pessoas jurídicas a que estão vinculados. Desconsideração da personalidade jurídica que, além de ser prevista em situações específicas, na forma do art. 50 do CC, caracterizadoras do abuso da pessoa jurídica com vistas à prática de ilícitos - o que não ocorreu -, demanda procedimento próprio. Vedação não observada pela sentença. Improcedência do pedido em relação ao 3º réu. Apelo da parte autora. Demandante que busca a cessação do uso da palavra “Stars” em conjunto com as peças em formato de estrelas vitorianas pela parte ré. Inexistência de imitação. Peças que são diferenciáveis entre si, como apurado pela perita. Impossibilidade de indução do consumidor que compõe o público da H. Stern a erro. 2ª ré, contudo, que pode se beneficiar indevidamente e sem o próprio esforço do prestígio alcançado pela coleção da parte autora. Demandante que não demonstrou ter havido redução das suas vendas em relação ao mesmo período do ano ou anos anteriores após o lançamento da coleção da Monte Carlo. Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais *in re ipsa*, de forma presumida. Ainda que a Jurisprudência do STJ possa admitir o dano material presumido, como decorrente da concorrência desleal, não se verifica a prática de referido ilícito no caso concreto. Precedentes superiores que preveem o procedimento de liquidação de sentença em casos que tais, o que, por si só, demanda a necessidade de provas e afasta a presunção proclamada. **PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA 1ª E 2ª RÉ. PROVIMENTO DO APELO DO 3º RÉU, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO MESMO. DESPROVIMENTO DO APELO DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.**


Vistos, relatados e discutidos estes autos de **APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031810-92.2017.8.19.0001**, em que figuram como **APELANTES: (1) H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA SA, (2) JASPER FOREST PARTICIPAÇÕES S.A e MC AVENIDA RIO BRANCO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA e (3) RENATO LEITE RINALDI BALBI**, sendo **APELADOS: OS MESMOS**,

A C O R D A M os Desembargadores que integram a Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em **DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA 1ª E DA 2ª RÉS, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO 3º RÉU, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO MESMO, E EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA**, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2024.

Desembargador André Ribeiro
Relator

VOTO

Cuida-se de ação cominatória c/c indenizatória por danos morais, dizendo a demandante que a demandada infringiu seus direitos autorais sobre o *design* das joias da Coleção Stars, lançada pela requerente em 2003, em comemoração aos seus 60 anos, bem como sobre a marca nominativa registrada “STERN STAR®” e sobre a marca figurativa registrada , incorrendo em prática de concorrência desleal, ante a imitação de uma das mais tradicionais coleções de joias da reclamante.

Pretendia que a parte ré cessasse imediatamente a comercialização e fabricação da sua “Coleção Stars”, assim como o uso do termo “Stars”, para designar referida coleção ou qualquer coleção de joias, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00; que as rés removessem imediatamente todos os anúncios publicitários de sua “Coleção Stars”, em todos e quaisquer meios, tais como catálogos, vitrines, cartazes e outdoors, se abstendo de realizar e contratar novos anúncios da referida coleção, dentro de 48h, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00; e que as rés informassem o volume total de vendas da sua “Coleção Stars”, assim como o faturamento total.

Pretendia, ainda, a busca e apreensão das joias da “Coleção Stars” que eventualmente ainda existissem nos estoques das rés, designando-se a autora como fiel depositária das mesmas.

Em mérito, buscava que fosse confirmada a tutela deferida, com a condenação das rés a se absterem permanentemente de comercializar as joias objeto deste processo e a deixar de usar o termo “stars” para designar esta ou qualquer outra coleção de joias, com a condenação solidária ao pagamento de indenização pelas perdas e danos materiais, decorrentes de práticas delitivas de plágio, infração de marca registrada, concorrência desleal, diluição e enriquecimento sem causa, a ser fixada, no mínimo, em 10% do faturamento da ré com as vendas ora impugnadas, em

toda a sua rede de lojas e em seu site, bem como à prestação de indenização por danos morais em valor não inferior a R\$ 100.000,00.

O Juízo *a quo* deferiu a tutela de urgência, em índice 000142, determinando a busca e apreensão das joias e a sua entrega à autora, nomeada fiel depositária, bem como a cessação imediata da comercialização, transferência a outras filiais ou pontos de venda, sob o mesmo título, a fabricação de novas peças da Coleção Stars, assim como o uso do termo “Stars” para designar referida coleção ou qualquer outra coleção de joias, sob pena de multa fixada em R\$ 100.000,00, bem como que as rés removessem imediatamente a menção à coleção “Stars” dos anúncios em todos os seus pontos de venda, assim como em todos e quaisquer outros meios, tais como catálogos, vitrines, cartazes, outdoors, mídia impressa e audiovisual, inclusive em seu site, abstendo-se de realizar e contratar novos anúncios da referida coleção.

Foi concedida a tutela recursal em índice 000184, em sede de Plantão Judiciário de segunda instância, para sustar os efeitos da decisão, com o retorno das partes ao *status quo ante*.

A decisão proferida pelo Plantão Judiciário foi confirmada em índice 000220.

O recurso de agravo de instrumento nº 0007240-45.2017.8.19.0000 foi provido em parte em índice 000242, somente para afastar a ordem de busca e apreensão das joias da coleção “Stars” nos estoques da recorrente.

A mediação restou infrutífera (índice 000260).

O Juízo *a quo* indeferiu pedido de determinação para que a parte autora oferecesse meios garantidores ao ressarcimento dos prejuízos

causados à parte ré pela impossibilidade de comercialização das joias, após ter sido formalmente acusada pelo Ministério Público de contribuir com esquemas de corrupção (índice 000352).

Contestação pelos réus Jasper Forest Participações S.A. e MC Avenida Rio Branco Comércio de Relógios LTDA (índice 000355), afirmando que a parte autora afirmou ter havido ofensa ao direito autoral e ao direito marcário, além de concorrência desleal; que a relação com o consumidor se dá através da marca da loja e não com as coleções específicas; que as joias litigiosas foram lançadas dentro de uma coleção maior, qual seja, a campanha CELEBRAR, tendo por objeto a comemoração dos seus 35 anos; que foram lançadas em conjunto com as joias “Sun”, em uma concepção artística “Noite/Dia”, coexistindo várias outras como “Jolie”, “Holiday”, “Love”, “Talismã” e “Luxury”; que, consoante depoimento firmado em ata notarial, a ideia da “Coleção Stars” nasceu da síntese das tendências de mercado observadas durante exposições internacionais; que as celebrações foram divididas em quatro categorias, sendo o tempo, a elegância, as emoções e a vida, inspiradas na divisão da história da humanidade, sendo Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea; que a representação estética desse conceito se deu a partir do desenvolvimento de elementos que permitissem a identificação de “ciclos”, que poderiam ser desde as fases da lua, até as estações do ano, passando pela cosmologia, ou até mesmo a passagem do dia e da noite; que a estrela identificou a passagem dos ciclos; que a escolha se deu pela orientação das tendências do mercado de consumo, o movimento comportamental corrente, denominado “estrelismo”, o valor simbólico do astro, que representa perfeição, luz, renascimento, céu, divino, proteção, e a relação com o tema da campanha, para que a estrela significasse a luz da noite, enquanto o sol representava a luz do dia; que se cuida de empresa de grande credibilidade no mercado e que zela por seu nome, sem necessidade de aproveitar-se de forma parasitária de *design* alheio; que o mais antigo mapa estelar data de 1.534 a.C.; que os primeiros catálogos de estrelas foram compilados pelos antigos astrônomos babilônicos da Mesopotâmia, entre

1.531 a 1.155 a.C.; que não há que se falar em suposta criatividade da forma da estrela em produtos; que há inúmeras joias em formato de estrela sendo produzidas ininterruptamente em todo o mundo, por outras empresas e artífices que não a parte autora; que o público não associa as estrelas à H. Stern; que, no ano de 2016, constelações e demais elementos do zodíaco foram vistos como tendência pelo maior portal de moda do mundo, a Revista Vogue francesa; que, em 2016/17, a exposição mundial de designers de joias finas e relógios Couture Jewelry Collection & Conference - da qual a autora sequer teria participado em sua última edição - apresentou em sua rede social Instagram (@bycouture) algumas das tendências que seriam expostas, e, surpreendentemente, muitos dos designs foram inspirados em estrelas; que a demandante pretende obter monopólio sobre uma forma disponível na natureza o que é contrário aos fundamentos da propriedade industrial e intelectual e extremamente daninho à livre concorrência, tanto que é vedado pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº.9.610/98); que o registro na Escola de Belas-Artes da UFRJ tem natureza meramente declarativa e facultativa, e não atesta que a joia é original e nem até que ponto vai a sua exclusividade; que a autora busca tentar excluir e prejudicar uma concorrente que a está incomodando, sobretudo num ano de crise como foi o de 2016, em que a procura por bens de luxo naturalmente reduziu ante a menor disponibilidade de crédito, sendo um ano, também, no qual a demandante se viu inserida em um dos maiores – senão o maior - escândalos de corrupção do país: a operação “Calicute”, braço fluminense da famigerada “Lava-Jato”; que o direito de propriedade intelectual não protege qualquer tipo de conceito e/ou ideia - pelo fato de os mesmos pertencerem ao patrimônio comum da humanidade, mas somente a sua exteriorização; que se faz necessária a expressão da ideia ou conceito, de forma oral, escrita, sonora, figurativa, etc., de forma original, para obter a proteção da sua criação; que a estrela vitoriana é formada por duas estrelas sobrepostas em camadas, assimétricas, e com tamanhos diferentes de pedras encrustadas, para criar efeitos distintos; que as joias da coleção da autora não possuem qualquer tipo de criatividade e/ou originalidade, por serem meras reproduções de objetos comuns e obras de arte criadas anteriormente por

terceiros, bem como são peças inspiradas em elementos da natureza que foram transformadas em joias por uma tendência de mercado; que as joias da parte autora guardam relação muito mais estrita com os elementos vitorianos do que com as joias da chamada “Coleção Stars” das rés, pois estas sequer se assemelham entre si ao serem comparadas lado-a-lado; que a coleção apresentada pela autora não é passível de proteção exclusiva, por ter se inspirado em elementos de forte atração, dentre os quais algumas formas usadas há séculos, inclusive nos dias atuais por joalherias famosas; que o direito autoral protege a criação de uma obra, e não a ideia em si ou um tema determinado; que inexistente criação do espírito, vez que a parte autora se utilizou de símbolos e/ou formatos pré-existentes e fortemente atrativos, de uso comum, acabando por constituir-se em descrição servil; que não houve sequer o chamado “contributo mínimo”, pois vislumbra-se a “olhos nus” que as joias da autora apresentam forte semelhança com as estrelas vitorianas; que as coleções da parte ré são temporárias, sazonais, ao contrário da demandante, que toma a coleção em comento como parte de sua própria identidade, apesar de a forma da estrela ser comum nesse mercado; que terceiros também registraram a palavra “STARS” em suas marcas nominativas; que a demandante não tem exclusividade sobre a palavra “STAR”; que inexistente diluição do poder distintivo da marca “STERN STAR”, pelo simples fato de que ela não é a única – nem a primeira! – a obter registro para marca contendo o elemento “STAR” no Brasil, restando evidente que a distintividade da marca da agravada repousa sobre o elemento “STERN”; que a palavra STAR, na forma como vem sendo utilizada pelas rés, não tem qualquer função marcária, pela simples razão de não identificar produto, mas sim uma coleção de joias; que a utilização de uma palavra para dar nome a uma coleção, no caso “Coleção Star”, é lícita; que tanto no plano da realidade de mercado, quanto na base de dados do INPI, a exclusividade da parte autora sobre a palavra “STAR” e o formato de estrela é puramente imaginada, uma vez que se verifica a coexistência pacífica das marcas e joias com outras também inspiradas em estrelas, inclusive algumas delas extremamente famosas e anteriores às da autora; que, se fosse julgada por seus próprios parâmetros, a autora seria a

concorrente desleal; que a demandante sustenta que as joias da ré são de qualidade inferior e destinadas a um público distinto; que inexistente risco de confusão, por serem peças manifestamente distintas; que se a exclusividade da autora sobre suas joias não se estende ao formato de estrela em si, mas apenas ao que suas joias têm de distinto com relação a todo o universo de joias em formato de estrela, não há cabimento em se falar de fama tal que permita considerá-las de alto renome (artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial) ou sujeitas à diluição (artigo 130, inciso III do mesmo diploma legal); que o consumidor se guia pela marca que assinala a loja; que descabe a reparação por danos; que se trata de tentativa de destruição da concorrência, com vistas a acabar com a reputação da Monte Carlo e removê-la do mercado; que a demandante chegou a levar a equipe do telejornal “RJTV” para cobrir ao vivo a busca e apreensão das joias das réas, o que não chegou a ocorrer graças ao efeito suspensivo obtido; que a autora é que teme por sua reputação, pois foi acusada formalmente pelo Ministério Público de contribuir com esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal para favorecer o ex-governador do estado Sérgio Cabral e sua esposa, Adriana Ancelmo; que o alto escalão da joalheria concordou em pagar multas que somam R\$ 18,9 milhões, a prestar serviços à comunidade e a emitir notas fiscais das compras feitas por Cabral e sua esposa; e que se faz necessária a exigência de retratação, pois a Monte Carlo não incorreu em qualquer violação.

Contestação pelo réu Renato Leite Rinaldi Balbi com pedido reconvenção em índice 000590, sustentando sua ilegitimidade passiva, por não haver qualquer fato que tenha sido imputado ao réu; que o direito brasileiro não reconhece a legitimidade passiva *ad causam* por conveniência da parte; que se cuida de típico caso de exceção de fonte comum, por se tratar de elemento figurativo concebido no século XIX, a estrela vitoriana, largamente utilizado em diversos ornamentos da realeza europeia: coroas, tiaras, braceletes, etc.; que a autora é detentora da marca nominativa “Stern Stars” e não da expressão “Coleção Stars”; que é duro, aviltante, revoltante ser acusado de praticar crime de concorrência desleal — por uma

contrafação inexistente — por um concorrente que, confessadamente, lava dinheiro para terceiros; que a demandante comunicou a busca e apreensão das joias à Rede Globo para que a diligência fosse televisionada na edição da tarde do RJTV; que o réu não vende, não expõe à venda, não adquire nem distribui qualquer das peças indicadas pela autora como tendo sido fruto de plágio ou de contrafação; que a autora quer se arrogar a criação de uma estrela de 1850; que as estrelas vitorianas se encontram presentes em centenas de outras joias vendidas por outras joalherias no Brasil e no exterior; que inexistem concorrência desleal, plágio ou fraude; que se cuida de uma ideia do século XIX, não havendo que se falar em proteção autoral; que as joias Stars da ré são peça do complexo quebra-cabeça artístico que é a coleção completa lançada para comemoração do aniversário da joalheria ré; que as joias “Sun” foram lançadas conjuntamente para compor uma identidade artística única, envolvendo elementos naturais da noite e do dia, que se entrelaçam em completa sintonia; que inexistem danos, sejam emergentes ou de ordem moral, por não haver abalo à honra objetiva da parte autora; que, segundo a imprensa, o volume de vendas de peças sem nota fiscal, em dinheiro, por parte da joalheria, como forma de ocultar os recursos de origem ilícita do ex-governador, é muito maior do que se imaginava; que houve a demissão de centenas de funcionários e a redução de lojas no exterior de 170 para 10 e de 500 para 320, no Brasil; e que a demandante deve oferecer caução idônea, a fim de indenizar os prejuízos sofridos pelos réus. Em reconvenção, pretendia a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte ré interpôs recurso de agravo de instrumento, em índice 000740, sendo indeferido o efeito suspensivo.

Réplica em índice 000775.

Despacho saneador em índice 000958, deferindo a produção da prova documental superveniente e da prova técnica pericial, e

indeferindo a produção da prova oral, o qual foi retificado em índice 001267, para constar a fixação do ponto controvertido na similitude entre as peças em exame, apurando se havia configuração de fraude característica da prática de concorrência desleal, bem como indeferindo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Renato Balbi, bem como em índice 001477, para consignar a necessidade de comparação entre as joias da parte autora e o design da estrela vitoriana, consoante tese defensiva da parte ré.

O Juízo *a quo* determinou que a parte autora substituísse seu assistente técnico, em índice 001829, sobrevivendo a substituição em índice 001961 e a perda do objeto do agravo de instrumento interposto pela demandante (índice 002036).

A origem instaurou incidente de suspeição da perita nomeada (índice 001983).

Laudo pericial em índice 002074, atestando que as coleções de ambas as partes têm por inspiração a estrela vitoriana, mas que há elementos suficientes aptos a distinguir suas impressões globais, e que há similaridade no conjunto de estratégias adotados pelas rés e o escolhido pela parte autora, sendo o design das joias, o uso do termo “Stars” para designar a coleção e a comunicação visual das peças de comunicação, excetuando-se as escolhas apoiadas em padrões da categoria de produto.

Sentença em índice 002399, revogando parcialmente a tutela de urgência, para permitir que os réus voltem imediatamente a comercializar e fabricar as peças da “Coleção Stars”, uma vez que não configurada violação à marca STERN STAR e à marca figurativa da parte autora, assim como qualquer plágio, contratação, fraude, não sendo vedado o uso do termo “Stars” e o uso das estrelas para designar as coleções de joias dos réus, desde que claramente diferenciadas das da autora, e acolhendo parcialmente os pedidos principais para condenar os demandados a remover

imediatamente todos os anúncios publicitários de sua "coleção stars", em todos e quaisquer meios, tais como catálogos, vitrines, cartazes, outdoors, mídia impressa e audiovisual, inclusive no site www.montecarlo.com.br, abstendo-se, doravante, de realizar e contratar novos anúncios da referida coleção, diferenciando, claramente, as coleções da autora e as suas, sob pena de multa diária por de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da majoração em caso de reincidência, devendo comprovar nestes autos em 40 dias as medidas tomadas para tanto, o que deve ser estendido a toda a rede de lojas da Monte Carlo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 100.000,00.

A origem julgou improcedente o pedido reconvenicional de condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais, formulado pelo 3º réu (índice 02399).

Embargos de declaração pelo réu Renato Balbi em índice 002852.

Recurso de apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pela parte autora, em índice 002591, para restabelecimento da tutela de urgência concedida, a fim de que os réus continuem impedidos de comercializar e fabricar peças da Coleção Stars, bem como de utilizar o termo "Stars" para designar referida coleção de joias ou qualquer outra na mesma linha da coleção da parte autora.

Em mérito, arguia que houve ofensa à marca nominativa "STERN STAR" e figurativa notoriamente conhecidas no segmento de joias, devido ao seu grande e ininterrupto sucesso ao longo de 15 anos; que a ré optou por uma estratégia de paralelismo consciente em relação ao conjunto dos ativos relacionados à autora; que a perita do Juízo *a quo* reconheceu a conduta ilícita das apeladas do ponto de vista concorrencial e o risco de confusão dos consumidores e de vulneração do prestígio dos ativos intelectuais

da demandante; que, segundo a experta, a impressão global dos conjuntos das partes atesta a similaridade substancial e suficiente capaz remeter a coleção da ré à Coleção Stars da requerente; que a origem deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e revogou a tutela que corretamente havia determinado que a demandada se abstinhasse de comercializar e fabricar peças da Coleção Stars e a utilização do nome “stars”; que houve enriquecimento às custas do grande esforço prévio da parte autora; que o conjunto de elementos semelhantes decorre do design das joias, do nome da coleção e das peças de comunicação; que os materiais publicitários de ambas as coleções se valeram da combinação do preto com tons amarelados, bem como a associação da divulgação da coleção com períodos comemorativos de cada uma das empresas, sendo 60 anos da demandante e 35 da requerida; que as semelhanças apontadas pela perita não constituem tendência de mercado e tampouco são dotadas de qualquer razão mercadológica ou funcionalidade; que, se o projeto conceitual abordava a dualidade entre o dia e a noite, a autora poderia ter adotado os nomes “*Day and Night*”, “*Jour*”, “*Nuit*” ou qualquer outro que guardasse maior relação com o tema, mas decidiu se aproximar da coleção Stars da demandante; que, segundo a perita, isso decorre do uso da designação “Stars”, uma vez que “os conjuntos constituídos pelas estrelas das partes e o nome “stars” criam sistemas de identidade capazes de distanciá-los de outros conjuntos observados, ao mesmo tempo em que os aproximam entre si; que a experta afirmou que há semelhanças significativas entre as joias das partes, principalmente quanto à configuração das peças com uma estrela, à forma da estrela circular e à superfície das joias e que algumas das diferenças encontradas entre as coleções são absolutamente irrelevantes para a análise da infração e dos atos de concorrência desleal; que as diferenças sutis não afastam o risco de confusão e reforçam a estratégia de seguidora adotada pela ré; que o consumidor não possui um olhar técnico; que as diferenças se referem a peças específicas que compõem as coleções sendo as joias com mais de um módulo e o formato elíptico dos anéis Stars da autora; que as distinções quanto à composição dos brincos das partes (peças com mais de

um módulo) e a utilização do formato elíptico em apenas uma das peças da demandante (anel) representam exceções ao conceito geral de ambas as coleções; que mesmo que ambas as partes tenham utilizado a estrela vitoriana como elemento do projeto conceitual de suas coleções, diante de tantas possibilidades e espaço para desenvolverem um conjunto único, não há motivo para a ré ter chegado a um resultado tão próximo ao da demandante; que o mesmo tema não justifica as inúmeras semelhanças entre as coleções; que não se justifica a limitação da tutela inibitória tão somente em relação aos anúncios publicitários da coleção; e que se impõe a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, os quais têm caráter *in re ipsa* e são presumidos.

O Juízo *a quo* negou provimento ao recurso aclaratório em índice 002681.

Contrarrazões pela 1ª e 2ª rés em índice 002735.

Recurso de apelação pela 1ª e 2ª rés em índice 002755, sustentando que o Juízo *a quo* reconhece a impossibilidade essencial de outorgar uma proteção específica a cores, mas, na prática, acaba por simplesmente fazê-lo; que as ações publicitárias adotadas pelas partes não passam de prática usual do mercado de joias e que as campanhas das apelantes são condizentes com práticas concorrenciais honestas em matéria de propriedade industrial; que, quando se trata de imputação referente à prática de concorrência desleal *per se*, diferentemente de infração a um direito de propriedade (que não ocorre aqui, como visto), o julgador deve proceder à ampla observação de peculiares características daquele mercado e do comportamento habitual dos seus *players*, avaliando se realmente há uma conduta destoante daquela que outros concorrentes razoavelmente poderiam tomar para legítima e legalmente exercer sua atividade comercial, de forma eficiente e, ao fim, benéfica ao consumidor; que o ambiente comercial deve ser preservado livre e dinâmico, mantendo-se garantidos os princípios de

observância da ordem econômica e o princípio da livre concorrência, conforme artigo 170, inciso IV da Carta Magna; que é imprescindível aferir o caráter fraudulento da conduta para que esta venha a ser enquadrada como concorrência desleal, não bastando mero desvio de clientela, como o próprio Juízo *a quo* também reconheceu nos autos ao apontar que “A diferenciação entre a concorrência leal da concorrência desleal não é simples, pois as duas têm em comum a sua finalidade, qual seja, angariar os clientes alheios”; que a própria apelada reconhece a exordial necessidade da presença do elemento fraude na conduta que pode ser caracterizada como concorrência desleal e que, no caso em tela e nas palavras da apelada, a fraude estaria verificada “tanto no nome, quanto no design” das joias das apelantes, o que posteriormente se verificou não existir; que não se verifica o comportamento arditoso das apelantes, o que aniquila a possibilidade do enquadramento da sua conduta como concorrência desleal; que o fator definitivo na formação do convencimento do magistrado se deu a partir do entendimento de que as percepções do consumidor ficariam reduzidas no que tange às coleções (na medida em que, repita-se, quanto às joias e nome da coleção, nenhuma infração foi verificada), mas que, ainda assim, não revela a realidade, mesmo considerando a “comunicação visual das peças de marketing de introdução da coleção no mercado” (fls. 2111), único dos vértices da “tríade” que orientou o laudo pericial e embasou a sentença apelada; que as campanhas trazem elementos característicos do ramo joalheiro; que até mesmo aos olhos do leigo/homem médio, as peças de comunicação são distintas entre si, suficientemente para afastar um entendimento quanto à “percepção reduzida do consumidor”; que a sentença é incongruente, vez que não há relação entre a fundamentação da sentença e a causa de pedir expressa na exordial; que a demandante requereu que, se demonstrados a infração de marca registrada e plágio, fosse a conduta da demandante enquadrada como crime de concorrência desleal; que, ante a ausência de pedido expresso na exordial da condenação das apelantes em prática de concorrência desleal por outros atos supostamente fraudulentos, o inconformismo da parte autora jamais poderia realisticamente se dar em relação aos demais aspectos que serviram de

fundamento à sentença; que o fundamento do provimento de mérito é estranho à causa de pedir; que inexistente ilicitude nos atos das apelantes; que o preto em si remete ao luxo, poder e sofisticação e que, quando contrastado com o dourado, que remete à cor do ouro, transmitindo a ideia de um produto de requinte e alto valor; que é trivial se deparar com centenas de exemplos de campanhas publicitárias do mercado de joias, por meio de catálogos e revistas especializadas que se utilizam desta lógica; que a combinação das cores preta e dourada faz parte da identidade visual da marca e das lojas Monte Carlo, estando inserida também em suas embalagens, sacolas, caixas, fitas, papel de seda e outros materiais de papeleria, reforçando o posicionamento, propósito e valores da marca, de modo que as campanhas publicitárias questionadas na presente ação apenas seguiram esta estratégia de *branding*, desenvolvida e utilizada muito antes do lançamento da coleção “Celebrar” e “Stars”; que seja porque tal combinação de cores apenas reflete a paleta de cores presente em toda a identidade visual das marcas e lojas Monte Carlo, seja porque é uma combinação de cores amplamente utilizada por diversas empresas concorrentes no setor de atuação das partes, é completamente irrazoável imputar às apelantes qualquer ilicitude sobre tal escolha, como uma certeza de que esta foi feita com a intenção de “pegar carona” no uso feito pela apelada; que a opção pela propaganda por anúncios em mídia impressa e divulgação em rede, além do uso de catálogo promocional impresso, bem como a utilização de imagem de atriz famosa para endossar a coleção refletem aquilo que constitui o padrão do mercado de joias há anos no país; que os recursos de *marketing* usados por ambas as partes constituem padrão adotado pelo mercado joalheiro, sendo contrário ao direito e, sobretudo, à liberdade de iniciativa constitucionalmente garantida, impedir apenas as apelantes possam empregar elementos que carecem de exclusividade, combinados ou separadamente ou, particularmente, neste caso, condená-las por tê-lo feito, em claro exercício legal e razoável de suas atividades empresariais; que a apelada poderia perseguir seus concorrentes sob o pretexto de práticas desleais, quando o caso em tela não passa de um exemplo de concorrência leal entre dois *players* do mercado; que a terceira Vivara divulgou campanha que anuncia

i) uma coleção de joias, ii) que adota o termo “STAR” no nome, iii) que se utiliza de propaganda em veículos da mídia impressa e divulgação na rede, iv) que se utiliza da imagem de atriz famosa para endossar a campanha, e que v) utiliza as cores preto e dourado na campanha; que se está diante de um caso de irresignação de um concorrente com o sucesso do seu competidor; que as iniciativas publicitárias das apeladas estão longe de ser consideradas imprevisíveis no mercado em que atuam as partes; que se ignora o comportamento e visão do homem/consumidor que consome habitualmente este tipo de produto, acostumado ao ambiente extremamente especializado do ramo joalheiro e que, pela representatividade do poder aquisitivo envolvido na aquisição destes produtos, exige uma atenção maior do que a média do público para reconhecer as marcas de concorrentes nesse mercado, o que destoia em absoluto da melhor técnica a ser observada na aferição do risco de confusão de marcas para avaliar casos de infração marcária e também de concorrência desleal; e que, subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo 3º réu em índice 002785.

Apelação pelo 3º réu em índice 002810, suscitando a sua ilegitimidade passiva e a ausência de fundamentação na sentença acerca desse tema; que não há prova de que o demandado pessoalmente seria responsável pela tomada de decisão de cunho operacional questionada pela apelada; que não há nenhum ato imputado ao recorrente; que não há acusação de violação à propriedade intelectual da demandante ou do seu direito autoral sobre o design da coleção *stars*; que as únicas justificativas para rejeitar a robusta argumentação de ilegitimidade de Renato são a indicação genérica de que a petição atende os requisitos legais dos arts. 319 e 30 do CPC e de que o requerido é sócio das empresas rés e se denomina CEO da Monte Carlo em uma rede social, de modo que seria automaticamente responsável por supostas violações praticadas exclusivamente pelas empresas; que tudo se deu sem pedido de desconsideração de personalidade jurídica, sem Incidente

de Desconsideração de Personalidade Jurídica; que se a apelada formulou pedidos apenas contra as rés - empresas - e não deduziu nenhum pedido expresso contra o 3º réu, há de se reconhecer sua ilegitimidade passiva; que o desenrolar desta demanda ilustra um cenário kafkiano, na qual foi imposta ao apelante a responsabilidade de se defender sobre acusações que sequer foram feitas; que não há correlação entre a fundamentação da sentença e a causa de pedir; que a demandante formulou pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por concorrência desleal com fundamento no art. 195, III, da LPI; que a sentença indicou a tipificação da conduta como sendo aquela do art. 195, IV, da LPI; que o inconformismo da demandante sequer é relativo aos aspectos que serviram de fundamento para a sentença apelada; que toma-se como base a semelhança entre cores de um catálogo e a suposta existência de estratégias de marketing similares para se chegar à conclusão de que o consumidor será induzido em erro; que a perita adotou a análise de que a Monte Carlo adotaria o mesmo conjunto que chamou de “tríade estratégica”, fundamentada em três pilares: (i) design das joias; (ii) nome da coleção e (iii) peças de comunicação; que a sentença afastou os outros dois itens; que não existe concorrência desleal devido ao simples fato de que as partes não são concorrentes, e sendo assim, inexistente qualquer redirecionamento de clientela; que seria como a Porsche alegar que a Fiat está praticando concorrência desleal por utilizar cores parecidas no anúncio; que um potencial comprador de um Porsche não compraria um Fiat por engano; que a conduta da Monte Carlo não se destoa em nada do padrão aceito de concorrência e adotado pelas demais joalherias, estando longe de figurar “deslealdade”; que a utilização da paleta de cores preta, dourada e tons amarelados é amplamente difundida e comum no setor de joias e relojoaria, estando presente em propagandas de marcas como a Bvlgari, Gucci, Vivara, Sauer e Chanel; que a sentença considerou ser ilícita a propaganda por anúncios em mídia impressa e divulgação em rede, além do uso de catálogo promocional impresso, bem como a utilização de atriz famosa para endossar a coleção; que sequer é possível afirmar que a adoção desta estratégia pela Monte Carlo tinha como objetivo um “paralelismo consciente” com a estratégia da H Stern; que não é


crível que a alegada semelhança de peças de sua coleção possa causar algum abalo ao bom nome empresarial da apelada, ante a quantidade de notícias desabonadoras em razão da confissão por parte de seus acionistas e administradores da prática de crime de lavagem de dinheiro; e que a cópia nunca existiu e a ofensa à sua honra objetiva muito menos.

Contrarrazões pela 1ª e 2ª rés em índice 002885.

Contrarrazões pela parte autora em índice 002889.

O efeito suspensivo foi indeferido em índice 002927.

É o breve relatório. Passo ao voto.

Recapitulando, cuida-se de ação cominatória c/c indenizatória por danos morais, dizendo a demandante que a demandada infringiu seus direitos autorais sobre o *design* das joias da Coleção Stars, lançada pela requerente em 2003, em comemoração aos seus 60 anos, bem como sobre a marca nominativa registrada “STERN STAR®” e sobre a marca figurativa registrada , incorrendo em prática de concorrência desleal, ante a imitação de uma das mais tradicionais coleções de joias da reclamante, por ocasião do lançamento pela 2ª ré da sua Coleção “Stars” em novembro de 2016.

Na petição inicial, a parte autora acostou as imagens das peças que compõem as respectivas coleções, como se segue (índice 000004, 30 e 31):

colar da **Coleção Stars™ da H. STERN**



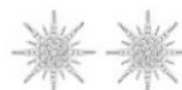
colar da Coleção "stars" da Monte Carlo



brinco da **Coleção Stars™ da H. STERN**



brinco da Coleção "stars" da Monte Carlo



Segundo alegação autoral, a campanha de lançamento da coleção "Stars" se deu em novembro de 2016, por meio de catálogo impresso e anúncio na Revista Caras, em que figurava a atriz Paola Oliveira, sendo divulgada também no Instagram e no Facebook, além das próprias vitrines das lojas (índice 000030):



A parte autora sustentou que a 2ª ré pretendia confundir o consumidor, fazendo-o associar a coleção “Stars” da Monte Carlo com a coleção “Stars” da H. Stern, que, à época, contava quase quinze anos desde o lançamento e que continuava fazendo sucesso perante o mercado.

A demandante, então, requereu que a ré se abstinhasse de utilizar o nome “Stars” para designar sua coleção ou qualquer outra coleção de joias, com remoção dos anúncios publicitários, em todos e quaisquer meios, apreensão das joias e entrega das mesmas à parte autora, na condição de fiel depositária.

Por fim, pretendia a condenação da parte ré por plágio, infração de marca registrada, concorrência desleal, diluição e enriquecimento sem causa, na forma dos artigos 189, I, 190, I, 195, III, 207 a 209 da LPI, do art. 184 do CP e do art. 102 e 104 da LDA.

Após a devida tramitação processual, com a produção de perícia técnica, veio a ser proferida a sentença que acolheu em parte os pedidos, tendo:

a) afastado a tese de que teria havido ofensa ao design das joias da Coleção “Star” da H. Stern, vez que elas mesmas teriam sido inspiradas na estrela vitoriana, assim como ocorreu com as peças da Coleção “Star” da Monte Carlo, além de as coleções não serem idênticas entre si;

b) concluído não haver provas suficientes a embasar a alegação de fraude, plágio, imitação ou contrafação;

c) admitido o uso das palavras “star” ou “stars” pela parte ré e por terceiros, por não ser possível conceder a exclusividade de tais termos à parte autora, detentora da marca “STERN STAR”, e não dos direitos sobre a expressão “COLEÇÃO STAR”, em si, ou sobre a palavra “Star” isoladamente;

d) reconhecido que o uso do formato de estrela é corriqueiro em joalheira, não havendo ofensa à marca figurativa da parte autora;

e) afirmado a tese de concorrência desleal, por conta do marketing e das estratégias empregadas pelas rés para divulgação da Coleção “Stars”, da Monte Carlo, decorrente do conjunto formado pela combinação das estrelas com o nome “Stars”, além das cores predominantes nos anúncios e nos catálogos, criando sistemas de identidade capazes de distanciá-los de outros conjuntos e de aproximá-los entre si, resultando em um paralelismo consciente;

f) inferido que se cuida de concorrência parasitária, ao fundamento de que a 2ª demandada buscou inspiração e traçou estratégias com base nas peças e nos resultados sedimentados no mercado pela Coleção “Stars” da parte autora, obtendo ganho não autorizado mediante esforço e investimento alheio, mas causando prejuízo pela atração de consumidores com menor investimento em benefício próprio, conduta típica da concorrência desleal;

g) condenado as rés a remover os anúncios da Coleção “Stars” e a se absterem de contratar novos anúncios, devendo diferenciar claramente as coleções objeto da lide;

h) condenado as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 100.000,00;
e

i) julgado improcedente o pedido reconvenicional formulado pelo 3º réu, de reparação por danos morais.

Recorreram todas as partes.

Por questão de método, aprecio primeiramente o apelo da 1ª e 2ª rés, que sustentam a nulidade da sentença, ao argumento de inexistência de correlação entre a fundamentação do provimento de mérito e a causa de pedir expressa na exordial.

Segundo a 1ª e 2ª demandadas, o Juízo *a quo* teria firmado seu convencimento acerca da presença de concorrência desleal por conta de um suposto paralelismo consciente entre a tomada de decisões dos

réus e a tomada de decisões da autora, o qual teria se manifestado pela adoção de estratégias de comunicação semelhantes, aproximando as marcas e produtos entre si.

Prosseguem a 1ª e 2ª rés sustentando que tais “estratégias” ou “peças de comunicação” não teriam sido questionadas pela parte autora, de modo que a sentença seria *extra petita*.

Em que pese o inconformismo da demandante, tem-se que a parte autora pretendeu a vedação à comercialização das peças, o que abrange, também, a forma de divulgação da Coleção objeto da lide, por meio dos materiais publicitários adotados.

Por esse tanto, a perita, ao considerar as estratégias publicitárias e as **peças de comunicação** (índice 002119), não extrapolou do pedido.

Nesse tópico, tem-se que a perita fez menção à assim chamada “tríade estratégica”, a qual consiste da combinação entre o design das joias, o nome da coleção e as peças de comunicação (índice 002110), ao fundamento de que a tríade adotada pela parte ré teria se assemelhado à empregada pela parte autora. Confira-se:

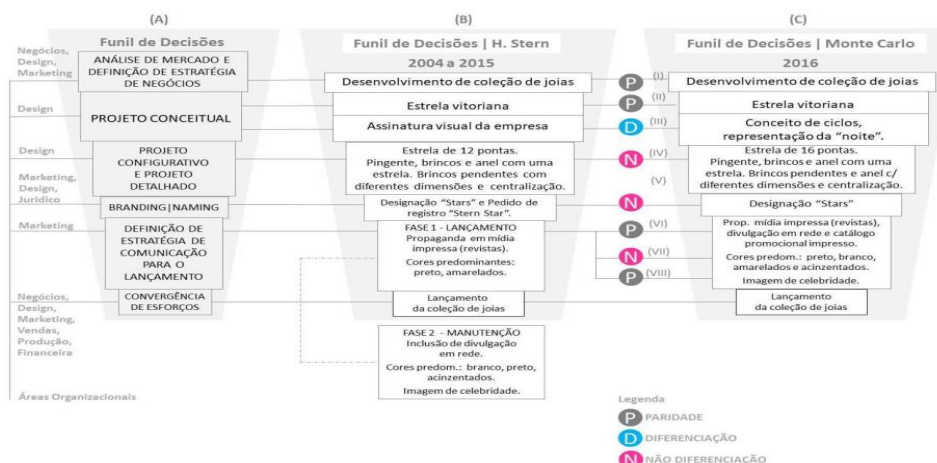


Figura 27 – Comparação entre hierarquia de decisões das partes. Fonte: elaborada pela perita.

Nesse tópico, a perita entendeu que teria sido verificada paridade (P) no desenvolvimento da coleção de joias, no uso da estrela vitoriana, na veiculação de propaganda por meio de mídia impressa (revistas), divulgação em rede e catálogo promocional impresso, além do uso da imagem de uma celebridade.

E, por paridade, a perita se referiu às estratégias que podem ser identificadas como um padrão de mercado (índice 002110).

A despeito disso e em que pese a fundamentação da sentença, “as cores predominantes nos anúncios e nos catálogos”, a “propaganda por meio de anúncios em mídia impressa e divulgação em rede, além do uso de catálogo promocional impresso” e da “utilização de atriz famosa para endossar a coleção” são práticas recorrentes no mercado de joias e até mesmo em outros segmentos, não se caracterizando como elemento a ser reprovado na conduta das rés.

Dessa maneira, deve ser reformada a sentença nesse tópico, por inexistir vícios nas peças de comunicação em si, no que se refere à paleta de cores, materiais empregados, meios de divulgação ou contratação de figuras públicas, devendo ser mantida, contudo, a condenação da parte ré no que toca a proceder à diferenciação das Coleções em todos e quaisquer meios, incluindo, mas não se restringindo, a catálogos, vitrines, outdoors, mídia impressa e audiovisual e no site das demandadas.

Com isso, se tem que as demandadas se encontram autorizadas a retomar a comercialização das peças em formato de estrela vitoriana e a utilizar a designação coleção “Stars”, desde que afastem a possibilidade de confusão entre as coleções, o que resta mantido.

No que se refere à fixação de verba indenizatória por danos morais, entendo que a razão assiste à 1ª e 2ª rés, devendo ser afastada a referida condenação.

Realmente, ao contrário do lançado pelo Juízo *a quo*, seguindo o laudo pericial, que considerou haver uma tríade estratégica adotada pela parte autora e que acabou sendo empregada também pelas demandadas, constata-se que a 2ª ré se valeu de formas, símbolos e palavras amplamente utilizadas não só em joalheria, como em diversos outros segmentos do mercado, não sendo exclusivos da parte autora, H. Stern, seja por meio do uso de forma isolada ou em conjunto.

Com efeito, é de ser considerado que o fato de uma concorrente lançar coleção de joias em formato de estrelas vitorianas, utilizando-se de ouro branco e diamantes, e adotando o nome “Stars”, não importa ofensa à honra objetiva da parte autora, que não teve seu nome e reputação comprometidos pelo lançamento da “Coleção Stars”.

Outrossim, a produção de peças como as objeto da presente controvérsia é ampla no mercado de joalheria, sendo certo, como reconhecido tanto pelo laudo pericial, quanto pela sentença, que a própria autora não pode invocar a originalidade da sua coleção, que se inspira em peças vitorianas datadas de mais de um século, com início em 1838, com a coroação da Rainha Vitória.

Confira-se extratos do laudo pericial que esclarecem acerca da inspiração do design adotado pela parte autora:

5. Queira a Sra. Perita apontar o registro histórico mais antigo de uma estrela vitoriana.

Resposta:

A pesquisa histórica acerca do Período Vitoriano se desvia do escopo desta perícia. Porém, pode-se afirmar que: (a) esta fase foi iniciada no ano de 1837, a partir da coroação da Rainha Vitória do Reino Unido; (2) as estrelas utilizadas para efeito comparativo com as joias da Parte Autora foram extraídas do catálogo do ourives “The Goldsmiths and Silversmiths Co. Ltd.” referente ao ano de 1901.

As estrelas se tornam populares principalmente entre os anos de 1880 e 1901, sendo considerado o Período Vitoriano Tardio ^[10, 14]. Nesse contexto, documentos apresentados nos autos mostram um panorama composto por joias com diversas formas de estrelas atribuídas ao Período Vitoriano. Isso pode ser percebido, por exemplo, na figura 13. Ela apresenta um conjunto de joias¹⁸ apontado na folha 615 dos autos, no qual se pode identificar a coexistência de dois tipos de estrela: uma com 12 eixos radiantes e inscrita em um círculo e outra com 16 pontas e inscrita em uma elipse (Figura 14).



Figura 13 – Conjunto de joias do Período Vitoriano.

Fonte: disponível em:

<<https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-victorian-diamond-star-parure-6083745-details.aspx>>.

Acesso em: 12 mar. 2020.



Figura 14 – Detalhe de conjunto de joias do Período Vitoriano indicado ao lado.

ESTRELA VITORIANA CIRCULAR (Figura 16)



Figura 16 – Estrela vitoriana circular.
Fonte: adaptado de Hinks (1991).

- **Forma** | Estrela correspondente a polígono regular equilátero e equiangular; composta por duas figuras sobrepostas, concêntricas e rotacionadas entre si; inscritas em um círculo. Apresenta eixos radiantes (pontas) multissimétricos e com extremidades arredondadas. Explora relações associadas à ordem, regularidade, similaridade, repetição, gradação, radiação, superposição e rotação.
- **Superfície** | Uniformemente texturizada devido à distribuição homogênea de gemas circulares e gradativamente reduzidas do centro para a extremidade da estrela. Dispõe de contornos ao redor de cada eixo radiante.

Em um nível de análise mais detalhado - o que exige um grau de atenção maior para a visualização das joias - as seguintes linhas estruturais podem ser identificadas: quantidade de eixos radiantes, ou seja, 12; ordem de sobreposição das figuras internas, isto é, a estrela maior fica sobre a menor; centro da peça descrito como um hexágono com lados curvilíneos e que inclui uma gema.

ESTRELA VITORIANA ELÍPTICA

Essa estrela se assemelha ao anterior, exceto por um aspecto. Quanto à forma, a estrela é inscrita em uma elipse, portanto há somente simetria horizontal e vertical.



Figura 17 – Estrela vitoriana elíptica.
Fonte: adaptado de Hinks (1991).

Ao se comparar as impressões globais das joias da Parte Autora com as impressões globais de estrela vitoriana circular ou de estrela vitoriana elíptica, conclui-se que:

- (a) são idênticas quanto ao pingente, anel e brincos reconhecidos no “Desenho de Brinco 163.750”;
- (b) não são idênticas quanto aos brincos reconhecidos no “Desenho de Brinco 163.749” porque eles incorporam outros elementos ornamentais a estrela, criando uma configuração diferente e evidenciando a existência de características próprias.

Outrossim, embora se cuidem de joalherias reconhecidas e prestigiadas pelo público em geral, inclusive por aqueles que cobiçam seus produtos, mas, por razões diversas, não os adquirem, certo é que as litigantes alcançam segmentos diferentes do mercado, vez que os consumidores de alto poder aquisitivo das joias H. Stern buscam o *status* inerente à própria marca e não seriam levados a confundir os produtos de uma sociedade empresária com os da outra.

Pontue-se que o prestígio da marca é construído também por meio do seu reconhecimento internacional, como consta da própria petição exordial, ante a presença em doze países e a promoção de campanhas publicitárias estreladas por personalidades estrangeiras, como Ashley Judd, Katie Holmes e Diane Kruger (índices 000093, 109 e 116), não sendo abalável pelo lançamento de joias formadas por estrelas cravejadas de diamantes por parte de joalheiras que atuam em outros segmentos dentro do mesmo mercado.

Pelos mesmos motivos, ainda que a Coleção “Stars” da Monte Carlo alcançasse boa aceitação por parte dos consumidores em seu segmento, evidente é que nem por isso passaria necessariamente a ganhar a preferência dos consumidores das joias H. Stern, importando desvio de clientela.

De todo modo, ainda que apesar da evidente diferença de *status* e prestígio entre as marcas, houvesse a aquisição de peças da Monte Carlo pelo público da H. Stern, tal fato decorreria da leal concorrência, consoante a livre escolha dos consumidores, cientes que se cuidam de *brandings* diferentes e que não se confundem entre si.

Por outro lado, como informado pela perita do Juízo *a quo*, as peças produzidas pelos litigantes são diferenciáveis entre si, por conta de suas características, merecendo ser mencionado, inclusive, que as estrelas

da H. Stern possuem doze pontas, seguindo o modelo dos catálogos vitorianos acostados pela perita, enquanto as da Monte Carlo são constituídas por dezesseis pontas. Confira-se:

Quanto à comparação entre as joias das partes, conclui-se que, embora existam semelhanças entre elas, há elementos suficientes para distinguir as suas impressões globais. E os elementos diferenciadores se fundamentam essencialmente:

- (a) no aspecto geral das coleções, já que a Coleção Stars da Autora se refere a peças mais pesadas, mais espessas e mais robustas; e a Coleção Stars das Rés se refere a peças menos pesadas, menos espessas e menos robustas;
- (b) na configuração das joias com mais de uma estrela circular, pois, as joias da Autora incorporam elemento ornamental como conexão entre somente duas estrelas; enquanto as joias das Rés utilizam seis ou três estrelas sem elementos ornamentais de conexão;
- (c) na presença de estrela elíptica nas peças da coleção da Autora e na ausência desse tipo de estrela nas peças da coleção das Rés.

Pontue-se, ademais, como mencionado pela 1ª e 2ª rés que não restou demonstrado o desvio de clientela, que poderia ter sido apontado de forma indiciária, mas não definitiva, por meio de eventual queda das vendas da “Coleção Stars” da H. Stern após o lançamento da coleção “Stars” da Monte Carlo, em relação ao mesmo período dos anos anteriores.

Por esse tanto, não se verifica ofensa à honra objetiva da parte autora, impondo-se o afastamento da verba indenizatória por danos morais arbitrada pelo Juízo *a quo*, sendo certo, ainda, que eventual prejuízo à marca, em si, o que não se verificou, demandaria reparação de ordem material.

Passando ao apelo do 3º réu, que seria o CEO do Grupo a que pertence a 2ª ré, é de ser pontuado que a exordial lhe imputa a conduta de não ter atendido, como alegado, à solicitação efetuada por telefone pelo Vice-Presidente da demandante.

Sucedo que inexistente no âmbito cível a responsabilização pessoal e direta dos sócios ou dos administradores por ilícitos que, supostamente, teriam sido cometidos pelas pessoas jurídicas a que são

vinculados, salvo as hipóteses específicas de responsabilização patrimonial, que dependem da observância e do cumprimento do procedimento próprio de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, é de ser observado o regramento específico do art. 50 do CC, consoante redação vigente à época, que prevê a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a utilização da pessoa jurídica para a prática de ilícitos, o que não ocorreu:


Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

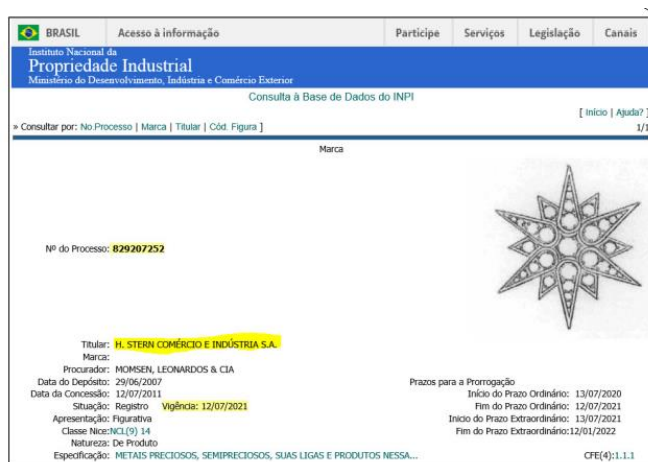
Com isso, a tentativa de imputação ao 3º réu do ilícito civil que, alegadamente, teria sido cometido pela 1ª e 2ª rés constitui mero constrangimento cometido pela parte da autora, sem respaldo legal.


Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso interposto pelo 3º demandado, para desconstituir a sua condenação solidária ao cumprimento das obrigações constantes da sentença, restando improcedentes os pedidos formulados em relação ao 3º réu.

Por fim, passando ao apelo da parte autora, em índice 002591, pretende a demandante que os demandados sejam condenados a se absterem de fabricar e comercializar as peças da Coleção “Stars”, bem como de utilizar o nome “Stars”.

Ocorre que não se pode acolher a pretensão da parte autora de utilização exclusiva da estrela, com a proibição do uso por parte de outras joalherias meramente ante a afirmação de que se trata de palavra que se encontra no próprio nome da demandante, ainda que em alemão, vez que Stern significa estrela naquele idioma.

Outrossim, ainda que a demandante utilize as estrelas reiteradamente em suas peças e tenha registrado marca figurativa em formato de uma estrela ®, isso não significa que a requerente possa impedir as demais empresas do mercado de utilizarem referido símbolo, se não de copiarem e empregarem somente a marca figurativa que detém a proteção por meio de registro no INPI (índice 000023):



| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-----------|----------|------------|--------|
| BRASIL | | Acesso à informação | | Participe | Serviços | Legislação | Canais |
| Instituto Nacional da Propriedade Industrial | | | | | | | |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | | | | | | | |
| Consulta à Base de Dados do INPI | | | | | | | |
| [Início Ajuda?] | | | | | | | |
| Consultar por: No Processo Marca Titular Cód. Figura | | | | | | | |
| 1/1 | | | | | | | |
| Marca | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| NP do Processo: 829207252 | | | | | | | |
| Titular: H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. | | | | | | | |
| Marca: | | | | | | | |
| Procurador: MOJENSEN, LEONARDO S & CIA | | | | | | | |
| Data do Depósito: 29/06/2007 | | | | | | | |
| Data da Concessão: 12/07/2011 | | | | | | | |
| Situação: Registro | | | | | | | |
| Vigência: 12/07/2021 | | | | | | | |
| Apresentação: Figurativa | | | | | | | |
| Classe Nice: 14 | | | | | | | |
| Natureza: De Produto | | | | | | | |
| Especificação: METAIS PRECIOSOS, SEMIPRECIOSOS, SUAS LIGAS E PRODUTOS NESSA... | | | | | | | |
| CFE(4):1.1.1 | | | | | | | |

O mesmo é de ser dito acerca da marca “STERN STAR”, que embora não possa ser utilizada por terceiros, não significa a detenção da exclusividade, pela demandante, sobre a palavra “Star”, que se acha inserida naquela expressão, e menos ainda sobre a palavra “Stars”, no plural, que foi utilizada pela parte autora para designar a sua coleção (índice 000022):

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|------------|--------|
| BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais |
| Instituto Nacional da Propriedade Industrial Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | | | | | |
| Consulta à Base de Dados do INPI [Início Ajuda?] | | | | | |
| » Consultar por: No Processo Marca Titular Cód. Figura] 1/1 | | | | | |
| Marca | | | | | |
| Nº do Processo: 826755666 | | | | | |
| Titular: H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. | | | | | |
| Marca: STERN STAB. | | | | | |
| Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA | | | | | |
| Data do Depósito: 02/08/2004 | | | | | |
| Data da Concessão: 14/08/2007 | | | | | |
| Situação: Registro de marca em vigor Vigência: 14/08/2027 | | | | | |
| Apresentação: Nominativa | | | | | |
| Classe Nice: NCL(8) 14 | | | | | |
| Natureza: De Produto | | | | | |
| Especificação: METAIS PRECIOSOS, SEMIPRECIOSOS, SUAS LIGAS E PRODUTOS NESSA... | | | | | |
| Prazos para a Prorrogação | | | | | |
| Início do Prazo Ordinário: 15/08/2026 | | | | | |
| Fim do Prazo Ordinário: 14/08/2027 | | | | | |
| Início do Prazo Extraordinário: 15/08/2027 | | | | | |
| Fim do Prazo Extraordinário: 14/02/2028 | | | | | |

Ainda que a demandante tenha empreendido esforços e recursos para consolidar o prestígio da Coleção “Stars” no mercado, o qual permanece após vários anos desde o seu lançamento, em 2003, tem-se que o uso de estrelas por outras joalherias se constitui como fato inerente à ampla concorrência, mormente por se tratar de símbolo utilizado amplamente em diversos segmentos do mercado.

Seguiu-se que a demandante pretendeu também a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, ao fundamento de que os mesmos teriam se dado *in re ipsa*.

Ocorre que os danos materiais devem ser cabalmente comprovados nos autos, não podendo ser alvo de mera presunção por parte do agente que entende ter sido lesado ou por mero arbítrio do próprio julgador.

Na espécie, como antes mencionado, a parte autora não apresentou qualquer prova de que houvesse sofrido perda patrimonial, seja na forma de redução das vendas, por conta da preferência que seus potenciais consumidores teriam passado a demonstrar pela coleção “Stars” da Monte Carlo, ou por qualquer outra forma de efetivo prejuízo.

Ainda que possa haver o entendimento de que os danos se presumem, a própria conclusão de que os mesmos podem ser apurados em liquidação de sentença, importa dizer que demandam a produção de prova, o que, ao fim e ao cabo, afasta a própria presunção.

FORTE NESSAS RAZÕES, ENTÃO, VOTO A) PELO PROVIMENTO EM PARTE DO APELO DA 1ª E DA 2ª RÉS, PARA AFASTAR O JUÍZO DE REPROVABILIDADE CONSTANTE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO USO DE DETERMINADAS CORES, MATERIAIS E MEIOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA EMPREGADOS PELA MONTE CARLO, BEM COMO NO QUE SE REFERE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA PÚBLICA PARA FIGURAR NAS CAMPANHAS, DESCONSTITUINDO, AINDA, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTA FIXADA EM R\$ 100.000,00; B) PELO ACOLHIMENTO DO RECURSO DO 3º RÉU, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO MESMO; E C) PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

Condena-se a parte autora em 1/3 das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% de 1/3 do valor atribuído à causa (correspondente originalmente ao montante de R\$ 100.000,00), devidamente atualizado, ante a improcedência do pedido no que se refere ao 3º réu.

Ante a reforma parcial da sentença, remanescendo somente a condenação quanto à diferenciação clara das coleções, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, restando a 1ª e a 2ª rés condenadas em 20% de 2/3 das custas e despesas processuais e a parte autora condenada em 80% de 2/3 dos mesmos ônus.

Fixo os honorários advocatícios devidos pela 1ª e 2ª rés em 10% de 80% de 2/3 do valor atribuído à causa, e a verba honorária devida pela parte autora aos patronos da 1ª e 2ª rés em 10% de 20% de 2/3 do valor atribuído à causa.

Desembargador André Ribeiro

Relator

