



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2014.0000450777

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2012612-48.2014.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes TV SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A. e BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., são agravados TOMASELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., LAUTREC PUBLICIDAD S/A e ENTERTAINMENT PRODUCTION GROUP BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ERICKSON GAVAZZA MARQUES (Presidente), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.

São Paulo, 30 de julho de 2014.

Erickson Gavazza Marques
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2012612.48.2014.8.26.0000

Ação : Indenizatória nº 0001941.37.2000.8.26.0405

Juiz : Daniela Dejuste de Paula

Agravante: TV SBT Canal 4 de São Paulo S.A e outros

Agravado : Lautrec Publicidade S.A e outros

VOTO Nº 14939

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USO INDEVIDO DE MARCA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – CRITÉRIO A SER UTILIZADO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A QUANTIA QUE AS AUTORAS TERIAM AUFERIDO COM A CONCESSÃO DO USO DA MARCA EM FAVOR DOS EXECUTADOS, E NÃO O MONTANTE QUE ESTES LUCRARAM COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO – INDENIZAÇÃO REDUZIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Vistos,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas contra a decisão de fls. 286/294 que, em sede de liquidação de sentença, fixou a indenização em R\$ 4.682.427,61, pelo uso indevido da marca “O Jogo do Milhão”.

Sustentam os executados, em suma, que a decisão ora combatida fere a coisa julgada, pois fixou o valor da indenização com base em parâmetros rechaçados por decisão transitada em julgado. Afirmam que o critério estabelecido no título executivo é o que leva em conta o valor que as autoras teriam auferido com a concessão do uso da marca em favor dos executados, e não o valor que estes lucraram com a utilização do produto. Isso porque concluiu o juízo à época dos fatos, que o sucesso do programa veiculado se deu muito mais pelo conteúdo e formato empregado pelos agravantes, do que pelo uso da marca propriamente dita. Outrossim, afirmam que o faturamento bruto não reflete o lucro real obtido, devendo-se levar em consideração uma série de fatores, em especial, os custos operacionais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

despendidos pelos executados. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento, para afastar a decisão e determinar a realização de nova perícia.

É o relatório. Passo a decidir.

De início, sabe-se que as partes chegaram até a negociar a aquisição dos direitos de sobre o uso da marca *O Jogo do Milhão*, de titularidade da exequente, ora agravada. Porém, a contratação não chegou a efetivar-se por ter havido desacordo comercial entre as partes. Ocorre que, transcorrido um certo período, o SBT lançou um programa com o mesmo nome, o qual, posteriormente, foi alterado para Show do Milhão, em razão de liminar obtida pela detentora da marca.

Após instrução processual, o MM. Juiz de primeiro grau concluiu, corretamente, que o formato do programa, projetado pela detentora da marca, era sobejamente diferente daquele que foi veiculado pelo SBT.

E essa conclusão tanto procede que o fato em si não inviabilizou a ora agravada de vender os respectivos direitos para outra emissora, como afirma.

Entendeu, ainda, o MM. Juiz *a quo*, que o suposto elevado lucro obtido pela emissora ora agravante se deu mais pelo formato editado por ela e, pela atuação de seu apresentador, o Sr. Silvio Santos, do que propriamente pelo nome do programa, *O Jogo do Milhão*, que sequer era conhecido. Sendo assim, reconheceu, acertadamente, o direito da agravada de ser indenizada pelo uso indevido da marca, sendo a sentença confirmada integralmente por essa Câmara, enquanto os autos estão ora em fase de liquidação.

Contudo, na fase de liquidação, fixou a indenização em R\$ 4.682.427,61, pelo uso indevido da marca “O Jogo do Milhão”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Ora, a decisão em questão fere a *res judicata* por ter se baseado em parâmetros rechaçados por decisão já transitada em julgado. De fato, o critério a ser seguido é aquele que leva em conta o valor que as autoras teriam auferido com a concessão do uso da marca em favor dos executados, e não o valor que estes lucrariam com a utilização do produto, como pretendem fazer crer as exequentes. Até porque o próprio Juiz *a quo* concluiu, a nosso ver corretamente, embora no *decisum* não tenha tirado todas as consequências de suas conclusões, que o sucesso do programa veiculado se deu muito mais pelo conteúdo e formato empregado pelos ora agravantes do que pelo uso da marca propriamente dita.

Desde logo, mister se faz tecermos algumas considerações iniciais a respeito da questão que ora nos ocupa. Entendo que se deva diferenciar o uso simplesmente não autorizado daquela utilização com caráter fraudulenta.

Se, por um lado, é certo que ambos, o mero uso indevido e o uso fraudulento, têm em comum o fato de tratar-se de ato ilícito, por outro lado há que se considerar que as duas situações não devem ser tratadas pelo julgador de forma idênticas. Isso porque, ainda que advindas da mesma origem, ou seja a ausência de autorização para o uso do direito de propriedade intelectual, há que se considerar a circunstância de que, no caso de simples uso indevido, o que se censura é a falta de aquiescência do titular do direito, o que impõe o dever de indenizá-lo por parte de quem teria lançado mão daquela prerrogativa legal sem a devida permissão. Tal situação ocorre normalmente nos casos em que o titular do direito já tenha tido, como o infrator, uma relação comercial envolvendo o objeto jurídico protegido. Porém, este, de forma desautorizada, extrapola os limites de uma suposta permissão.

Já no caso do uso fraudulento, temos que, além da falta de autorização do titular do direito, há ainda outro elemento a considerar, ou seja o emprego de qualquer meio ardiloso, artificial, na exploração do direito em questão. Nesse caso, além da falta de autorização, que *de per se* constitui-se em ilícito, coexiste o fator fraude, a exigir que o seu praticante seja alvo de uma reprimenda



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

maior do que se tivesse simplesmente feito uso, ainda que não permitido.

Desse modo, tendo em mente que a utilização em questão não operou-se de forma fraudulenta, a indenização correspondente deve ater-se à ausência de autorização, no caso consubstanciada em contrato de licenciamento que abrangesse todo o período de utilização.

Na verdade, considerado que a estipulação do valor da indenização deve tomar como base exclusivamente na coisa julgada, entendemos que o *decisum* deve ser revisto. Afinal de contas, outra solução não corresponderia ao valor que melhor reflete o uso não autorizado, e cujos benefícios estiveram longe dos valores estratosféricos previstos na r. sentença recorrida. Mesmo porque os agravados até chegaram a licenciar um contrato com terceiros, conforme nos noticia o Juiz de primeiro grau, além de considerar a fragilidade da marca e a ausência de genialidade do formato do programa em questão.

Com efeito, o artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial estabelece, nos seus incisos, 3 critérios que poderiam guiar o julgador na estipulação do *quantum debeatur*, a saber: 1) “os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”, 2) “os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito”, 3) “a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”. Senão vejamos.

No tocante ao inciso I, ou seja os “benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”, é bom ressaltar que os apelados não deixaram de negociar a exploração do sinal distintivo com terceiros, conforme bem salientou o MM. Juiz de primeiro grau. O que nos leva a concluir que o ilícito não impediu que o titular da marca pudesse auferir o correspondente benefício com a mesma. Mas isso não quer dizer que o uso não autorizado não deva ser indenizado.

Ademais, tratando-se de liquidação de sentença, esta oportunidade é a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

derradeira para que se faça a prova do prejuízo sofrido ou do montante do benefício não auferido por conta do uso não autorizado de um direito de propriedade industrial. Ora, conforme muito bem lembrou o MM. Juiz a quo às fls. 97, as autoras da ação não lograram obter êxito na comprovação de eventual dano que não fosse aquele que decorre da própria utilização indevida. Contudo, o dano é *in re ipsa* e, por conseguinte, deve ser ressarcido.

Já no que diz respeito ao inciso II, também bem procedeu o Ilustre Magistrado ao afastar, da base indenizatória, todo o lucro que as recorrentes obtiveram com a exploração do programa. Afinal, conforme as autoras chegaram a reconhecer, o formato do programa foi alterado sobremaneira pelas rés, de modo que pouca coisa restou de identificação com o anterior, até porque muito pouco, ou quase nada de original se poderia vislumbrar naquele formato. O que se deve levar em consideração, aqui, para efeito de indenização, é tão somente o uso indevido da marca.

Assim, todo o prestígio atingido pelo produto “Jogo do Milhão” deveu-se não à marca *O Jogo do Milhão*, mas sim à pessoa física responsável pela apresentação e realização do jogo junto ao público consumidor, o Sr. Silvio Santos.

A propósito, necessário se faz traçar um paralelo desse suposto direito envolvido, o marcário, com outro direito de propriedade intelectual, aquele versando sobre uma interpretação de obra musical. Assim é que o direito das agravantes está para o “formato do Jogo”, considerado em si mesmo, a despeito da existência da marca “Jogo do Milhão”, assim como o direito de um artista-intérprete está para a sua “interpretação musical”, malgrado a realidade fática de sua “composição”. Em outros termos, do mesmo modo que um cantor pode dar uma certa notoriedade e reconhecimento à uma canção cuja composição possa ser tachada de medíocre, um produto, trabalhado de forma excepcionalmente talentosa por seu divulgador e/ou promotor, pode alcançar resultados importantes em termos de vendas, ainda que tenha sido divulgado através de marca totalmente desconhecida do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

grande público. Tal é o caso dos autos.

Destarte, o critério que melhor atende a necessidade de uma solução justa para o caso é aquele previsto no inciso III da já citada Lei nº 9.279/76, ou seja *“a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”*.

E não foi outra a solução preconizada pelo v. acórdão de fls., que decidiu sobre a abstenção do uso da marca e indenização, da lavra de meu antecessor o Des. Oldemar Azevedo: *“Como as rés não poderiam ter se utilizado da marca alheia sem a devida autorização, licença ou cessão, deverão indenizar as autoras pelo valor que deveriam ter pago caso uma dessas situações tivesse ocorrido”* (TJSP, ap. civ. nº 192.688.4/0-00, 5ª câmara Dir. Priv, rel. Des. OLDEMAR AZEVEDO, v.u., j. em 16.11.2005).

Portanto, é indiscutível que o v. acórdão determinou a liquidação com base na *“ remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”*, a luz do inciso III do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, bastando, tão somente, estabelecermos os valores da indenização, de acordo com os parâmetros acima expostos.

No caso, já restou comprovado, às fls. 244/247 (autos do agravo) ou 1193/1237 (dos autos da ação principal), que o valor bruto de US\$ 10.000,00 (dez mil dólares americanos), por episódio, foi convencionado para utilização do formato, ou seja de cada capítulo – episódio – do “Programa Ídolos”, emissão televisiva criada exclusivamente para o entretenimento, e da marca “Idols”, Ídolos. Trata-se, assim, de situação similar a dos presentes autos.

No mais, é incontroverso o fato de que foram utilizados indevidamente 23 episódios do formato cuja marca foi usurpada.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Ocorre que o contrato supra citado, firmado entre as empresas TVSBT e FREMANTLEMEDIA LTD., e ora utilizado como parâmetro, engloba não só os direitos sobre a marca mas também sobre o formato, o que não é o caso dos autos (isso já está sedimentado tanto no v. acórdão de fls., quanto no *decisum* censurado), bem como a necessidade de que no montante indenizatório devido sejam considerados os valores líquidos (já descontadas todas as despesas), entendo que a quantia de US\$ 10.000,00 deva ser reduzida pela metade.

Por conseguinte, a indenização que ora se atribuí aos titulares da marca é de 23 (vinte e três) vezes o valor de US\$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos), ou seja US\$ 115.000,00 (cento e quinze mil dólares), a qual, ao câmbio de 1.9431 (cotação oficial do Banco Central, em novembro de 1999, data em que teria ocorrido o uso da marca “O Jogo do Milhão), resulta no valor de R\$ 223.456,50, que deverá ser atualizado com juros e correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo (R\$ 223.456,50/19.715141X54.385647), perfazendo a soma de R\$ 616.420,96 que, acrescida de 156,5 % de juros, culmina, até o momento, no total a ser pago de R\$ 1.584.201,86.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso das agravantes, para condená-las a pagar as autoras uma indenização de R\$ 1.584.201,86.

ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator