



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2024.0000856448

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1111981-42.2022.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FELIPE HENRIQUE FREITAS ROCHA e JOHN KENEDY ALVES SILVA, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SANTANDER INVESTMENT BANK LTD e BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 11 de setembro de 2024.

ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 30555

Apelação Cível nº 1111981-42.2022.8.26.0100

Comarca: São Paulo (1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)

Juiz(a): Andre Salomon Tudisco

Apelantes: Felipe Henrique Freitas Rocha e John Kenedy Alves Silva

Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A, Santander Investment Bank Ltd e Bytedance Brasil Tecnologia Ltda

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MARCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE MÚSICAS E VIDEOCLIPES QUE UTILIZAM NOME E MARCA EMPRESARIAL DO GRUPO SANTANDER. VEICULAÇÃO DE MÚSICA QUE, ASSOCIADA À IMAGEM, MARCA E IDENTIFICAÇÃO COMERCIAL DOS AUTORES, REPRESENTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA E VIOLAÇÃO DA IMAGEM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA AFASTADA. VEICULAÇÃO DE MÚSICAS QUE, ATRAVÉS DE LETRAS DAS CANÇÕES E VIDEOCLIPES, ASSOCIADAS À IMAGEM, MARCA E IDENTIFICAÇÃO COMERCIAL DOS AUTORES, REPRESENTAM UTILIZAÇÃO INDEVIDA E VIOLAÇÃO DA IMAGEM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELADA. EXPRESSÃO "SANTA" QUE É UTILIZADA EM EXPRESSA CORRELAÇÃO AO NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO OU SINAL "SANTA" TÃO SOMENTE QUANDO CORRELATA À MARCA "SANTANDER". VESTIMENTAS DOS APELANTES QUE, NOS VIDEOCLIPES, SÃO USADAS EM CORRELAÇÃO À APELADA E NÃO À FORMULA 1. INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE MARCA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. PROVIDÊNCIA JUDICIAL QUE RETIRA DO MUNDO VIRTUAL O QUE VIOLA A LEI NÃO OFENDE O VALOR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 132 DA LPI AO CASO EM COMENTO. UTILIZAÇÃO OSTENSIVA E PREDATÓRIA DA MARCA DOS APELADOS. VERIFICAÇÃO QUE



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

PARTE DAS CANÇÕES DOS APELANTES FAZ USO DA MARCA EM SUAS LETRAS E OUTRAS APENAS EM VIDEOCLIPES. R. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA DETERMINAR A REMOÇÃO DAS CANÇÕES QUE SE REFEREM À MARCA DOS APELADOS EM SUAS LETRAS DE TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS, ENQUANTO AQUELAS QUE APENAS FAZEM REFERÊNCIA À MARCA NO VIDEOCLIFE DEVEM SER REMOVIDAS APENAS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS QUE O EXIBAM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A r. sentença (fls. 404/412), cujo relatório adota-se julgou procedente a “Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de indenização por perdas e danos, com pedido de tutela de urgência”, movida por Banco Santander (Brasil) S.A. e Santander Investment Bank Ltda. em face de Felipe Henrique Freitas Rocha e John Kenedy Alves Silva, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, para condenar os réus:

- À abstenção do uso dos sinais distintivos dos requerentes e/ou de se associar a eles;
- À remoção dos conteúdos indicados às fls. 06/09 da petição inicial;
- Ao pagamento de indenização por danos materiais, nos termos do art. 201 da LPI, que serão liquidados em fase posterior, danos morais, estes fixados em R\$ 20.000,00, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados, nos termos do art. 85, §2º do CPC em 20% do valor da condenação.

Apelação interposta pelos réus Felipe Henrique Freitas Rocha (“MC Kapela”) e John Kenedy Alves Silva (“MC Keké”) (fls. 426/459). Sustentam, em suas razões recursais, que: a) trata-se de ação cominatória cumulada com indenizatória ajuizada pelos apelados Banco Santander(Brasil) S/A



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

e Santander Investment Bank; Bytedance Brasil Tecnologia Ltda., por meio da qual alegam que os apelantes utilizam indevidamente as marcas e sinais distintivos do Santander em composições musicais e videoclipes veiculados em diferentes plataformas da Internet, como “YouTube”, “SoundCloud”, “Spotify”, “Resso”; b) houve omissão na r. sentença uma vez que o conteúdo artístico dos apelantes em plataformas da internet não guarda relação com os apelados; c) as letras das canções “O Golpe 2”; “Tropa do Arranca”; “Ficar rico ou morrer tentando” e “Tô na Fase”, de titularidade dos Apelantes, não fazem qualquer referência ao “Santander” e nem à expressão “Santa” em suas letras (fls. 363/368); d) o MM. Magistrado manteve a ordem de remoção das canções das plataformas que são destinadas exclusivamente à reprodução dos áudios, sem conter qualquer expressão que pudesse ferir as marcas de titularidade dos apelados; e) a r. sentença foi omissa quanto às obras que não utilizam as marcas em debate e acabou por censurá-las; f) não cabe ao poder judiciário valorar a qualidade dos programas, porque a regra geral esculpida na Constituição é a liberdade na manifestação cultural, artística e jornalística, sem tratar do conteúdo qualitativo dela; g) a liberdade artística dos apelantes foi afastada pelo pré-julgamento com base no gosto musical do MM. Magistrado, a respeito do gênero do *funk* e da letra das canções, a ponto de afirmar que apresentariam “conceitos moralmente reprovados pela sociedade”; h) o Poder Judiciário não pode fundamentar sua decisão com base no que seria ou não um “conceito moral” aprovado pela sociedade; i) há um equívoco na r. sentença que afirmou que as canções incitariam a prática de crime e teriam conotação sexual; j) na verdade, as canções são devidamente contextualizadas e refletem a realidade experienciada pelos apelantes, morando na periferia paulista, além dos contrastes com a elite brasileira; k) essas canções fazem menção a uma série de simbolismos de poder e da elite, como o uso de roupas de marca e joias caras, carros de luxo, altas aplicações financeiras que representem valores materiais normalmente atribuídos às classes altas da sociedade; l) a jurisprudência já se debruçou sobre o assunto de que não cabe ao Poder Judiciário decidir o que é de bom ou mau gosto, sob pena de censurar a liberdade de expressão; m) algumas músicas dos apelantes indicadas na petição



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

inicial não fazem qualquer referência ao Santander e nem à expressão “Santa”, a saber: (i) “O Golpe 2”; (ii) “Tropa do Arranca”; (iii) “Ficar rico ou morrer tentando”; e (iv) “Tô na Fase”; n) mesmo que os videoclipes das referidas canções contivessem imagens com marcas dos apelados, sem as imagens, não poderiam ser retirados das plataformas de áudio, em respeito à liberdade de expressão artística dos apelados; o) o uso do termo “santa” não pode ser considerado ilícito e nem violador de qualquer sinal distintivo dos apelados, por tratar de termo comum que, como tal, não constituiu proteção marcária; p) apenas as músicas “Bonde dos Rela” e “Medley do Milhão” fazem uma breve referência ao termo Santander, mas de maneira contextualizada e sem qualquer ilícito, diferentemente do que concluiu a sentença; q) a r. sentença reconheceu que os apelantes utilizam em seus videoclipes roupas que trazem os sinais distintivos da apelada, mas as vestimentas são atreladas à Fórmula 1 e aos carros associados a esse esporte, como é o caso da Ferrari; r) a Scudeira Ferrari conta com o patrocínio da instituição financeira e os apelantes os usam como símbolos de poder e riqueza; s) a remuneração dos apelantes decorre de seu trabalho artístico em razão do sucesso de suas músicas e não pelo fato de conter, em caráter acessórios, referências a elementos dos apelados no uniforme da Scuderia da Ferrari, que apenas tem dentre suas patrocinadoras, o Santander; t) quando uma marca é exposta em uma publicação de cunho jornalístico, literário ou científico, não é necessária a prévia autorização de seu titular, como é o caso dos autos; u) os apelados apenas mencionaram a marca de forma contextualiza e acessória em alguns de seus videoclipes e composições musicais, em consonância com a permissão do artigo 132 IV da LPI, tratando-se de exercício regular de direito; v) além de ser ausente o ato ilícito, também estão ausentes os danos de qualquer espécie; x) a tutela provisória concedida no início da ação de remoção do conteúdo, que foi tornada definitiva na r. sentença, possui caráter censório e inadmissível; w) a remoção de conteúdo que não fazia qualquer menção às marcas dos apelados e nem à expressão “Santa” só reforça o seu cunho censório a ponto de intervir em obras com as quais os últimos não possuem relação, impedindo que a sociedade tenha acesso a esse conteúdo musical e artístico.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Requer, por fim, a reforma da r. sentença para reconhecer sua nulidade por deficiência de fundamentação ao ordenar genericamente a remoção das obras indicadas na inicial que não possuem relação com a marca ou com as expressões indicadas pelos apelados. Alternativamente, julgar improcedentes todos os pedidos desta ação, diante: (i) das evidências de que as composições musicais e os videoclipes sub judice não configuram violação a direito marcário dos Apelados e nem ilicitude dos Apelantes, mas refletem obras artísticas elaboradas em consonância com as garantias constitucionais de liberdade de expressão (art. 5º, IV, IX e 220, caput e §§ 1º e 2º), conforme hipótese permitida pela LPI (art. 132, IV), sem nenhum excesso e sem o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil (arts. 186, 188, I, e 927, CC); (ii) do caráter censório da ordem de remoção dessas obras artísticas e do impedimento de fazer futuras referências aos Apelantes e até à expressão genérica “santa”, que sequer é dotada de proteção autoral. Por fim, subsidiariamente pleiteiam o afastamento da condenação por danos materiais, além da redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões de apelação apresentadas por Banco Santander (Brasil) S.A. e Santander Investment Bank, Ltd. (fls. 470/493).

**Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 502 e fl. 507)
 É o relatório.**

D) A r. sentença de fls. 449/458, ora recorrida, foi proferida nos seguintes termos:

“É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, cumpre observar estar configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.

Verifica-se que o coautor é titular da marca "SANTANDER" em "seus diversos e distintos aspectos, bem como em várias classes, conforme exemplificado a seguir:



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

| NÚMERO | MARCA | CLASSE | DATA DE DEPÓSITO | DATA DE CONCESSÃO |
|-------------|---|------------|------------------|-------------------|
| 813.196.710 |  | 36 : 10 | 23.01.1987 | 11.10.1988 |
| 825.082.196 | SANTANDER | NCL(8) 38 | 05.12.2002 | 09.10.2007 |
| 828.853.460 | SANTANDER | NCL(8) 41 | 14.11.2006 | 22.12.2009 |
| 830.785.116 |  | NCL(9) 35 | 17.11.2010 | 27.05.2014 |
| 914.379.062 |  | NCL(11) 41 | 22.03.2018 | 26.03.2019 |
| 914.379.437 |  | NCL(11) 35 | 22.03.2018 | 12.03.2019 |
| 914.379.828 |  | NCL(11) 35 | 22.03.2018 | 12.03.2019 |

E de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação art. 130, III.

No presente caso, verifica-se que os requeridos estão utilizando a marca em letras de música e videoclipes veiculados na internet nesses últimos, através da utilização de roupas que trazem os sinais distintivos da requerida estampados (fls. 64/68).

Nada obstante se tratarem de obras musicais, a elas não se aplica a exceção prevista no artigo 132, inciso IV, da Lei de Propriedade Industrial, uma vez que os sinais distintivos da autora são utilizados com conotação comercial, na medida em que a distribuição do conteúdo via "streaming" é monetizada, bem como o são os shows em que os requeridos se apresentam e há reprodução de suas letras musicais.

Além disso, os símbolos distintivos da requerida estão sendo utilizados de forma depreciativa e configura diluição da marca, na modalidade maculação, pois as letras musicais incitam a prática de crimes e possuem conotação sexual, vinculando aquela com conceitos moralmente reprovados pela sociedade.

Deve ser esclarecido que a liberdade artística, um dos espectros da liberdade de expressão, deve ser prestigiada, sendo que a intervenção estatal somente é cabível caso sejam ultrapassados os limites do livre exercício daquele direito constitucionalmente assegurado.

Porém, conforme acima dito, analisado o contexto e a forma como praticada, a conduta dos requeridos extrapolou os limites



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

da liberdade artística, pois maculou a marca de titularidade da requerente.

Assim, ante a colidência entre direitos, deve prevalecer o de propriedade da requerente, aplicando-se o princípio da proporcionalidade.

O mesmo deve ser aplicado à expressão "SANTA".

Com efeito, a requerente demonstrou que, apesar de comum, a referida expressão, no contexto em que utilizada, se refere à marca "SANTANDER".

Portanto, sob os mesmos fundamentos acima utilizados, também devem os requeridos absterem-se da utilização da expressão ou sinal "SANTA" como expressa referência à marca "SANTANDER".

Os danos daí decorrentes, são incontestáveis, pois as veiculações vêm causando graves prejuízos à reputação da marca, como se observa dos documentos de fls. 87/137.

Nesse sentido, em caso muito semelhante e envolvendo a mesma instituição bancária, já entendeu este E. Tribunal de Justiça:

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Exclusão de vídeos que utilizam indevidamente nome e marca empresarial do Grupo Santander. Pedido com fulcro na proteção do nome e da marca tratada pela Lei nº 9.279/96. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Veiculação de música que, associada à imagem, marca e identificação comercial da autora, representa utilização indevida e violação da imagem da instituição financeira. Exclusão dos vídeos que comprovadamente utilizam o conjunto-imagem da autora. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1055858-63.2018.8.26.0100; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022)

Assim, devem ser julgados procedentes os pedidos iniciais, para determinar que os requeridos se abstenham de utilizar os sinais distintivos dos requerentes e/ou de se associar a eles, bem como a remoção dos conteúdos indicados a fls. 06/09 da petição inicial.

Da mesma forma, procedente o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização tanto por danos materiais, bem como por danos morais ou extrapatrimoniais.

Os danos materiais e morais no caso de violação de marca, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configuram-se in re ipsa, bastando a comprovação da conduta



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

ilícita.

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido." (STJ, REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

Quanto à forma de apuração do quantum devido, o artigo 210 da Lei n. 9.279/96 autoriza seja determinado o critério mais favorável ao prejudicado, o que será analisado em liquidação de sentença, no caso dos lucros cessantes.

Da mesma forma, os danos morais, no caso de violação à propriedade industrial configuram-se in re ipsa, bastando a comprovação da conduta ilícita, sem a necessidade de demonstração de prejuízos ou de abalo à reputação da titular do direito, porque a sua simples violação implica reparação de danos.

Assim, reconhecida a conduta ilícita praticada pelos requeridos, pode-se presumir o dano à moral da parte autora pela violação do seu direito de propriedade industrial.

Em relação à quantificação dos danos morais, embora não seja possível dar um preço à imagem, à identidade e à credibilidade de uma pessoa jurídica, busca-se com a indenização atenuar os prejuízos suportados pela empresa e, também, reprimir a conduta do causador do dano, para que não volte a praticá-lo, obviamente, atentando-se para evitar o enriquecimento sem causa.

Por esse quadro, levando em conta o porte da requerida, o tempo de realização do evento, a capacidade econômica das partes e intensidade do dolo, considero excessiva a quantia requerida pela autora e entendo que o valor de R\$ 10.000,00 para cada requerido se mostra adequado para o caso em análise.

A quantia deverá ser acrescida de correção monetária desde hoje e de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso, que se considera aqui a data em que veiculado o primeiro vídeo, na falta de outra data para se aferir o início da prática do ilícito, nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a tutela de urgência, para condenar os réus a se abster de utilizar os sinais distintivos dos requerentes e/ou de se associar a eles, determinar a remoção dos conteúdos indicados a fls. 06/09 da petição inicial, bem como condená-los, solidariamente, ao pagamento de indenização por materiais,



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

nos termos do art. 201 da LPI, que serão liquidados em fase posterior, danos morais, estes fixadas em R\$ 20.000,00, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sucumbentes, condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.
 P.I.C.”

II) Preliminarmente, afasto o argumento de ausência de fundamentação da r. sentença, ora impugnada.

A exigência de fundamentação de decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, se dá pela necessidade de o órgão jurisdicional expor os motivos que o levaram a decidir em favor de uma ou contra outra pretensão que lhe foi apresentada, indicando as razões para formação de seu livre convencimento.

Pela leitura da r. sentença recorrida, nota-se que o MM. Juízo *a quo* expôs de forma clara suas razões para decidir, fundamentando seu entendimento, principalmente, na ocorrência de violação aos direitos de marca dos autores, ora apelados.

Cumprir lembrar as lições de Theotonio Negrão sobre o assunto:

“A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar lhe todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais. (STJ -2ª T. REsp 15.450-EDcl, Min. Ari Pargendler, j. 1.4.96, DJU 6.5.96)” (Negrão, Theotonio. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor; 53. Ed; São Paulo: SaraivaJur 2022; nota 17 Artigo 489, fl. 554)

Assim, diante da não configuração de quaisquer hipóteses previstas pelo artigo 489, §1º do Código de Processo Civil, não há que se falar na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

ocorrência de tal vício.

III) A Constituição Federal de 1988, dentre os direitos e garantias fundamentais previstos em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXIX confere proteção às criações intelectuais, prevendo expressamente a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como, aos autores, a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto da presente demanda.

As marcas são elementos que permitem ao público identificar o empresário, o estabelecimento, o produto ou o serviço e se relacionam diretamente com o direito à concorrência, razão pela qual, uma vez levadas a registro, tutelam os direitos de seus titulares e elencam as consequências de atos de concorrência desleal (nos termos do quanto disposto na Lei nº 9.276/96).

Os autores comprovaram a titularidade da marca “Santander” em “*seus diversos e distintos aspectos, bem como em várias classes*”, conforme documentos de fls. 52/62.

A presente discussão cinge-se à verificação da ocorrência ou não da violação da marca dos autores, através de seu uso indevido, não autorizado e prejudicial pelos apelantes Mc Kapela e Mc Keké em suas composições e videoclipes das músicas: (a) “Bonde dos Relá”; (b) “Polo da Lalá”; (c) “Medley do Milhão”; (d) “História Triste”; (e) “O Pai Tá On e Roteando”; (f) “O Golpe 2”; (g) “To na Fase”; (h) “Tropa do Arranca”; (i) “Ficar Rico ou Morrer Tentando” e (j) “Medley Santander 2022”.

IV) É evidente que as plataformas Youtube”, “SoundCloud”, “Spotify”, “Resso”, não podem ser utilizadas para divulgar, transmitir ou de qualquer forma disponibilizar qualquer conteúdo que utilize o nome e a marca de uma empresa sem a devida autorização de seu titular.

A partir da análise dos documentos trazidos aos autos (fls. 52/137), o uso da marca Santander não é apenas central, mas ostensivo e



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

reiterado não só nas músicas, videoclipes, fotos de perfil, como também em *tweets*, vestimentas, acessórios utilizados pelos cantores e outras tantas referências feitas, conforme apontado à fl. 382.

Para que se dê a incidência do quanto disposto no artigo 132, inciso IV da Lei nº 9.279/96, a utilização de marca de terceiro deve se dar em caráter excepcional, atendidos a dois requisitos: a) não pode possuir conotação comercial; e b) não pode prejudicar o caráter distintivo da marca.

O caráter comercial da utilização analisada nos autos é inquestionável. Isso porque os apelantes são remunerados por shows e visualização de seus videoclipes, principalmente pelo potencial gerador de receitas através das plataformas do 'Youtube', "SoundCloud", "Spotify", "Resso".

Vale ressaltar, inclusive, o reconhecido benefício comercial experienciado por um dos apelantes pelo uso dos sinais distintivos do Santander:

- Fl. 384:



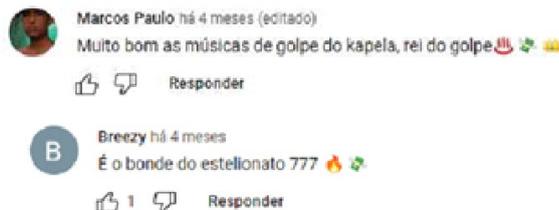
Por outro lado, há prejuízo ao caráter distintivo dos sinais dos apelados, principalmente porque nas letras das canções e *tweets* dos apelantes há menção expressa à prática de delitos como o estelionato e demais golpes financeiros (fl. 480):



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

- Fl. 17 e fl.71:

Dominando a cidade
 É o bonde do estelionato
 Faz um pix, doc ou ted
 Nós te conta como espanca



IV.b) Ressalte-se que a expressão "santa" (fls. 63/68) faz referência, ainda que indireta, ao nome empresarial dos autores (Banco Santander).

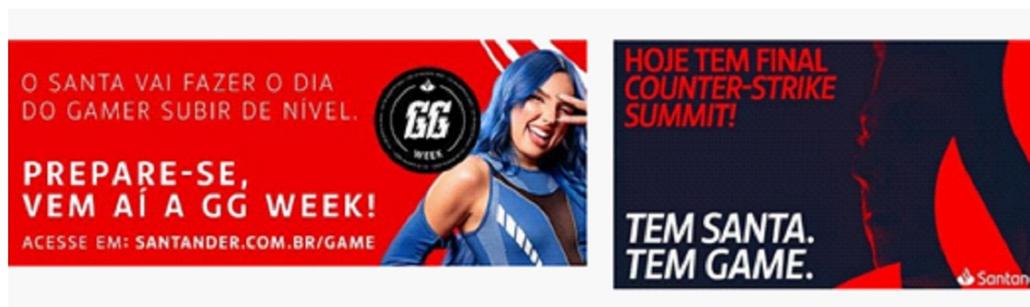
Em sua petição inicial, os apelados demonstram que a expressa correlação entre a abreviação do nome da instituição financeira, principalmente tendo em vista que nas canções dos apelantes a expressão “santa” é acompanhada do artigo masculino (“o Santa”) e não o artigo feminino (“a Santa”), como é possível verificar nos trechos das canções:

- Fl. 07:

“Jaco do Santa, peita do Santa”

“Falando em Santander, ele que tá patrocinando à vera”

O termo “Santa”, inclusive, é forma corriqueira de remeter-se à instituição financeira, sendo usado pelos próprios apelados, inclusive, em suas campanhas publicitárias, principalmente com a finalidade de aproximar-se do público jovem (fl. 388):





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apesar da alegação dos réus de que a expressão seria genérica e teria cunho religioso, razões pelas quais os apelantes não poderiam se ver impedidos de utilizá-la, o que se veda é o seu uso contextualizado em evidente associação ao Banco Santander, de forma a prejudicar sua reputação.

Diante disso, correto o entendimento do MM. Magistrado na origem que vedou aos requeridos a utilização da expressão ou sinal “Santa” tão somente como expressa referência à marca “Santander”.

IV) No mesmo sentido, não prospera a alegação de que os apelantes fariam menção à Scuderia Ferrari e à Fórmula 1 com suas vestimentas e não ao Santander.

Fato é que os trajes da Scuderia Ferrari ostentam o símbolo da instituição financeira apelada, já que esta última é uma de suas patrocinadoras. Todavia, conforme exposto nos capítulos anteriores, analisando o conjunto probatório apresentado nos autos confirma-se que o uso indevido da marca “Santander” é reiterado em inúmeras músicas e videoclipes.

Assim, não há como entender o uso das vestimentas pelos apelantes de forma inocente, mas, na verdade, verifica-se clara intenção de exibir o símbolo da instituição financeira.

V) Verificada a violação da marca, acertado o entendimento do MM. Juízo a quo que fixou indenização tanto por danos materiais como morais.

Diante da prática do ilícito, surge o decorrente dever de indenizar pelo dano causado, por força do artigo 927 do CC e o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

Além disso, são danos que se configuram *in re ipsa*, bastando a comprovação da conduta ilícita, conforme se vê no seguinte julgado, cuja ementa foi transcrita abaixo:



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despendida a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

No que diz respeito à indenização por danos materiais, foi correta a r. sentença ao determinar sua apuração em sede de liquidação de sentença, observando-se os critérios do art. 210, da Lei nº 9.279/96.

Além disso, “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade” (REsp nº 1674370/SP, Terceira Turma, Rel.^a Min.^a Nancy Andrichi, j. em 03/08/2017).

De igual forma, em relação à quantificação dos danos morais o valor de R\$ 10.000,00 devido por cada um dos apelantes não se mostrou excessivo, sendo adequado para o caso em análise para reprimir a conduta praticada.

VI) A providência judicial não pode ser confundida com a censura, principalmente tendo em vista que a retirada do mundo virtual do que viola a lei, não ofende o valor relevante da liberdade de expressão.

É fato que, conforme entendimento do MM. Magistrado na origem, a liberdade artística, um dos espectros da liberdade de expressão, deve ser prestigiada, sendo que a intervenção estatal somente deve ser cabível quando se extrapolam os limites do livre exercício do direito constitucionalmente assegurado.

Tendo em vista a proteção conferida aos direitos de marca dos apelados e a sua violação pela utilização de seus símbolos distintivos de forma depreciativa, não há que acolher o argumento de que a r. sentença resumiria a um “pré-julgamento com base no gosto musical do Nobre Julgador”.

A propósito da colisão entre direitos e garantias fundamentais, ensina Alexandre de Moraes, na obra *Direito Constitucional*, Editora Atlas, 36ª ed., 2020, p. 106:

“Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas). Desta forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada um (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua".

Conforme já exposto acima, os símbolos distintivos da parte apelada foram utilizados de forma depreciativa e reiterada, o que excepciona a aplicação do artigo 132, inciso IV da Lei de Propriedade Industrial.

Analisando o contexto e a forma como a conduta foi praticada pelos apelantes, os limites da liberdade artística foram extrapolados, maculando a marca de titularidade da requerente.

VI.a) O sopesamento entre manifestações artísticas e o direito marcário foi objeto de discussão em recente caso paradigmático nos Estados Unidos envolvendo a grife Hermès e os *Non-Fungible Tokens* (NFT's) conhecidos como "*Meta Birkins*" (Caso autuado no tribunal de Nova York: *Hermès International, et al. v. Mason Rothschild, 1:22-cv-00384 (SDNY)*).

Em apertada síntese, o artista passou a criar e comercializar uma série de obras digitais com reprodução das renomadas bolsas Brikin, da Hermès, alegando tratar-se de manifestação artística (conforme matérias jornalísticas disponíveis em: <https://www.conjur.com.br/2023-jul-18/costa-silveira-hermes-vs-mason-rothschild/> e <https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/02/hermes-vence-processo-contra-metabirkins-nft-de-sua-iconica-bolsa-de-luxo.ghtml>)

Segundo o entendimento do júri norte-americano, as NFT's não-autorizadas pela grife poderiam acarretar confusão no mercado consumidor, o que induziria os consumidores a uma associação indevida dos *tokens* digitais criados pelo artista Mason Rothschild com à grife francesa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Restou decidido a impossibilidade de se autorizar a apropriação ostensiva e não autorizada da marca alheia, que ocasionaria não apenas a sua diluição, mas também uma associação indevida decorrente de aproveitamento parasitário da reputação construída pelo titular do registro.

VI.b) No caso dos autos, a utilização ostensiva da marca dos apelados, seja através de menção direta nas letras de quase todas as canções dos apelantes ou mesmo através dos videoclipes, demonstra a sua utilização parasitária e não autorizada.

Assim, não há que se falar em uma “criminalização do funk” ou mesmo um “juízo moral de qualidade artística”, mas sim uma vedação do uso desautorizado, seja de forma musical ou artística, que não obedeça aos requisitos de usos livres previstos pelo artigo 132 da LPI.

Vale aqui ressaltar que a possibilidade de indisponibilização de conteúdo infrator na internet é consagrada não apenas pela Lei de Propriedade Industrial (artigo 209, §1º), mas também pelo próprio Marco Civil da Internet (artigo 19), evidenciando a possibilidade *in abstracto* da medida.

Aos apelantes não é vedado a produção de novas obras musicais e videoclipes, nem tampouco de emitirem críticas ou opiniões de qualquer sorte. O que não se admite, todavia, é o uso irrestrito e indevido de marca registrada por terceiro – no caso da presente demanda, a instituição financeira Banco Santander.

VI.c) Confira posicionamento já proferido por este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação semelhante a essa, em que se decidiu pela necessidade de remoção do conteúdo musical infrator:

“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Exclusão de vídeos que utilizam indevidamente nome e marca empresarial do Grupo Santander. Pedido com fulcro na proteção do nome e da marca tratada pela Lei nº 9.279/96. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Veiculação de música que,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

associada à imagem, marca e identificação comercial da autora, representa utilização indevida e violação da imagem da instituição financeira. Exclusão dos vídeos que comprovadamente utilizam o conjunto-imagem da autora. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação Cível 1055858-63.2018.8.26.0100; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022)

VII) Todavia, conforme documentação apresentada pelos apelados às fls. 63/68, as canções “Bonde dos Rela”; “Polo da Lalá”; “Medley do Milhão”, “História Triste”; “O Pai Tá On e Roteando”; “Ficar Rico ou Morrer Tentando” e “Medley Santander 2022” fazem uso de das expressões “Santander” e/ou “Santa” em suas letras.

Por outro lado, as canções: “O Golpe 2”, “To na Fase”, e “Tropa do Arranca” apenas possuem videoclipes em que os artistas utilizam os sinais distintivos do Santander em itens de vestimenta e acessórios, conforme se depreende pelas seguintes imagens colacionadas abaixo:

- Fl. 65/66:



Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para que, em relação à determinação da remoção de conteúdos indicados à fls. 06/09 da petição inicial, seja obedecido o seguinte racional: (i) as canções “Bonde dos Rela”; “Polo da Lalá”; “Medley do Milhão”, “História Triste”; “O Pai Tá On e Roteando”; “Ficar Rico ou Morrer Tentando” e “Medley Santander 2022”, que



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

fazem uso de das expressões “Santander” e/ou “Santa” em suas letras, devem ser removidas de todas as plataformas digitais que exibam imagens e sons; (ii) as canções: “O Golpe 2”, “To na Fase”, e “Tropa do Arranca” apenas possuem videoclipes em que os artistas utilizam os sinais distintivos do Santander em itens de vestimenta e acessórios, e, por isso, devem ser removidas apenas das plataformas que exibam o videoclipe dos apelantes.

VIII) Portanto, diante de todos esses fundamentos a r. sentença deve ser reformada tão somente para, em relação aos conteúdos indicados às fls. 06/09:

- Determinar a remoção das canções “Bonde dos Rela”; “Polo da Lalá”; “Medley do Milhão”, “História Triste”; “O Pai Tá On e Roteando”; “Ficar Rico ou Morrer Tentando” e “Medley Santander 2022”, que fazem uso de das expressões “Santander” e/ou “Santa” em suas letras, devem ser removidas de todas as plataformas digitais;

- Determinar a remoção das canções: “O Golpe 2”, “To na Fase”, e “Tropa do Arranca” das plataformas digitais que exibam o videoclipe dos apelantes.

Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação.

ALEXANDRE LAZZARINI
 Relator
 (assinatura eletrônica)