



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2196994 - RJ (2025/0043275-5)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
ADVOGADOS : GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS - RJ064537
GUSTAVO COUTINHO MARQUES BACALHAU - RJ096341
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
LUCIANA YUMI HIANE MINADA - SP334841
PEDRO HENRIQUE SOARES BECHARA - RJ256615
ÍISIS MORET SOUZA VALAZIANE - RJ184439
RECORRIDO : MC AVENIDA RIO BRANCO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
RECORRIDO : JASPER FOREST PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
CAMILA DE SOUSA NOVIS - RJ224300
JULIA GUIMARAES OLIVAL - RJ231718
RECORRIDO : RENATO LEITE RINALDI BALBI
ADVOGADOS : RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - RJ134474
CAMILA SILVA DE ALMEIDA - RJ210850
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - RJ225366
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - RJ204891

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. DESIGN DE JOIAS. MARCAS NOMINATIVA E FIGURATIVA. EXCLUSIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OFENSA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO. FREE RIDER. COMPORTAMENTO PARASITÁRIO. PARALELISMO CONSCIENTE. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. PESSOA FÍSICA. DANO À IMAGEM. DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (1.1) se houve negativa de prestação jurisdicional; (1.2) se houve ofensa aos direitos da recorrente sobre suas marcas registradas e suas obras protegidas por direitos autorais, bem como se restou caracterizada a prática de concorrência desleal por parte dos recorridos; (1.3) se foram violados os artigos relativos à existência de danos morais e materiais em favor da recorrente, pois os danos seriam *in re ipsa*, e (1.4) se deve ser mantida a condenação da recorrente em ressarcir o recorrido pessoa física por danos morais.

2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem se pronuncia acerca dos pontos relevantes para a solução da controvérsia.

3. Afastada a exclusividade quanto ao uso da marca e a ofensa a direito autoral, mas identificada a prática de ilícito de concorrência desleal no que tange à estratégia de comunicação, configura-se a infração à Lei 9.279/1996.



4. No caso, a prática de paralelismo consciente (*conscious parallelism*) pelos recorridos se revela ilícita, pois representa conduta deliberada de parasitar indevidamente a campanha de divulgação e as estratégias de *marketing* da recorrente.
5. O problema do caroneiro (*free rider*): no âmbito do direito concorrencial, o termo *maverick* se refere à firma que se distingue por sua estratégia de negócio inovadora, que requer grande esforço intelectual e de investimento; enquanto isso, o *free rider* (ou caroneiro) auferir os benefícios do concorrente *maverick*, mas sem contribuir significativamente para eles. Assim, o infrator locupleta-se das estratégias de outra firma para auferir resultados para os quais não investiu, o que evidencia a concorrência desleal.
6. Em relação tanto aos danos materiais quanto aos morais decorrentes de infração a direitos de propriedade industrial e de atos de concorrência desleal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tais categorias de atos ilícitos ocorrem *in re ipsa*, devendo-se garantir ao prejudicado o direito de ser indenizado, independentemente da prova de efetivo prejuízo.
7. O mero exercício do direito constitucional de ação, ausentes os demais elementos indicadores de dolo, abuso ou má-fé, não pode ser considerado grave a ponto de causar dano moral à parte demandada.
8. Deve-se presumir a boa-fé daquele que exerce o direito de ação, de modo que se exige prova satisfatória para caracterizar sua má-fé e eventual configuração de direito indenizatório ao ofendido.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para: (9.1) condenar os recorridos ao pagamento de danos morais e materiais à recorrente em razão dos atos de concorrência desleal, para (9.2) determinar a cessação da prática, bem como para (9.3) afastar o dano moral em favor do recorrido pessoa física, por ausência de dolo ou má-fé no exercício do direito de ação por parte da recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A., com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"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', 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 'triade 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. Triade 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 RÊS. 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. (e-STJ fls. 2.733/2.768).

Os embargos de declaração opostos pela recorrente H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A., por JASPER FOREST PARTICIPAÇÕES S. A. e por MC AVENIDA RIO BRANCO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA. foram rejeitados e os de RENATO LEITE RINALDI BALBI foram providos para fixar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (e-STJ fls. 2.826/2.839).

Confira-se a ementa dos aclaratórios:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE É INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO, PELA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACLARATÓRIOS OFERTADOS PELA PARTE AUTORA. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS COLEÇÕES POR MERA CAUTELA, ANTE A POSSIBILIDADE DE OS CONSUMIDORES CONFUNDIREM AS PEÇAS ENTRE SI. NÃO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEMANDANTE QUE ADOTOU COMO ASSINATURA DESIGN NÃO AUTORA, VEZ QUE SE UTILIZOU DE SÍMBOLOS CRIADOS NA INGLATERRA NO SÉCULO XIX, SOBRE OS QUAIS NÃO DETÉM EXCLUSIVIDADE. EMBARGOS DA 1ª E DA 2ª RÊS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DO AFASTAMENTO EXPRESSO DA CONDENAÇÃO POR ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, NA MEDIDA EM QUE O ACÓRDÃO DETERMINOU A MERA DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS COLEÇÕES A FIM DE EVITAR POSSÍVEL CONFUSÃO ENTRE AS PEÇAS POR PARTE DOS CONSUMIDORES, BEM COMO AFASTOU A VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS QUE HAVIA SIDO FIXADA PELO JUÍZO A QUO EM R\$ 100.000,00 E DENEGOU A PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO 3º RÉU. ORIGEM QUE REJEITOU O PEDIDO RECONVENCIONAL DE FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA, A SER FIXADA EM MONTANTE NÃO INFERIOR A R\$ 100.000,00. PROVIMENTO DO RECURSO PARA APRECIAR A PRETENSÃO EM SEDE RECURSAL. PESSOA FÍSICA QUE FOI ACIONADA DIRETAMENTE À REVELIA DO DISPOSTO NO ART. 50 DO CC, NÃO HAVENDO QUALQUER IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, EXCETO O RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA E A RECUSA EM CANCELAR AS VENDAS DA COLEÇÃO OBJETO DA LIDE. INTUITO DE EXPOSIÇÃO DO 3º RÉU A CONSTRANGIMENTO, À REVELIA DA LEI, ANTE A NECESSIDADE DE OFERTA DE DEFESA E A VINCULAÇÃO PESSOAL À IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE ILÍCITO E À LIDE HAVIDA ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS ORA LITIGANTES. DIANTE DA REPERCUSSÃO DO CASO E DA OFENSA À REPUTAÇÃO E IMAGEM DO 3º RÉU NÃO SÓ PERANTE CONSUMIDORES DESSE NICHOS DE MERCADO, MAS PERANTE O PÚBLICO EM GERAL, REPUTO QUE A VERBA INDENIZATÓRIA É DE SER FIXADA EM R\$ 50.000,00, A QUAL SE PRESTA A SANCIONAR A CONDUTA DA PARTE AUTORA E A DESESTIMULAR A REITERAÇÃO DE PROCEDIMENTO SEMELHANTE, NA HIPÓTESE DE EVENTUAL INAUGURAÇÃO DE NOVA LIDE EM FACE DE SEUS CONCORRENTES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA E PELA 1ª E 2ª DEMANDADAS, BEM COMO PROVIMENTO DO RECURSO ACLARATÓRIO DO 3º RÉU. REFORMA EM PARTE DO ACÓRDÃO."

No recurso especial (e-STJ fls. 2.841/2.862), a recorrente alega as respectivas teses, conforme narradas na petição recursal:

"a) Violação dos arts. 489, § 1º, III e IV, e 1022, I e II, do CPC: O aresto deixou de enfrentar contradição consubstanciada no fato de, por um lado, impor a necessidade de alteração da divulgação feita pelos RECORRIDOS para não se confundir com os produtos da RECORRENTE e, de outro, ter afastado a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar. Além disso, os aclaratórios da RECORRENTE também suscitavam omissão no que concerne à interpretação conferida aos artigos de lei violados, o que igualmente não foi enfrentado pelo tribunal local, impondo-se a nulidade do aresto integrativo e determinação de novo julgamento dos aclaratórios da RECORRENTE.

b) Violação dos arts. 129, caput, 189, I, e 190, I, da LPI, e aos arts. 28 e 29, da LDA: Vilipêndio aos direitos da RECORRENTE sobre suas marcas e obras protegidas por direitos autorais, uma vez que o aresto reconhece a necessidade de alteração das coleções dos RECORRIDOS, mas, de modo oblíquo, nega a configuração do ilícito.

c) Violação dos arts. 207 a 209, da LPI, ao art. 102, da LDA, e aos arts. 186 e 927 do Código Civil: O v. acórdão desconsiderou a aplicação dos artigos em referência ao consignar a ausência de danos indenizáveis à RECORRENTE, vinculado seu entendimento à ausência de provas de danos que reconhecidamente se dão in re ipsa.

d) Violação dos arts. 186, 884 e 927 do Código Civil: O aresto condena a RECORRENTE a ressarcir o RECORRIDO RÊNATO por danos morais que simplesmente não ocorreram, uma vez que ela apenas se valeu de seu direito de ação. Caso a condenação seja mantida, estar-se-á diante de manifesto enriquecimento ilícito por parte do RECORRIDO."

Contrarrazões às e-STJ fls. 2.920/2.939, 2.940/2.941 e 2.942/2.961.

É o relatório.

VOTO

1. Da delimitação da controvérsia

A controvérsia consiste em analisar **(1.1)** se houve negativa de prestação jurisdicional; **(1.2)** se houve ofensa aos direitos da recorrente sobre suas marcas registradas e suas obras protegidas por direitos autorais, bem como se restou caracterizada a prática de concorrência desleal por parte dos recorridos; **(1.3)** se foram violados os artigos relativos à existência de danos morais e materiais em favor da recorrente, pois os danos seriam *in re ipsa*, e **(1.4)** se deve ser mantida sua condenação em ressarcir o recorrido pessoa física por danos morais.

2. Da síntese do processado

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. contra JASPER FOREST PARTICIPAÇÕES S.A., MC AVENIDA RIO BRANCO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA. e RENATO LEITE RINALDI BALBI. Narrou que os réus/recorridos teriam infringido seus direitos autorais sobre o *design* das joias da coleção "Stars", lançada em 2003, em comemoração aos seus 60 anos. Referidas joias seriam compostas em formato de estrelas vitorianas cravejadas de diamante. Argumentou, ainda, que os réus/recorridos teriam infringido suas marcas nominativa "Stern Star" e figurativa registradas, incorrendo em prática de concorrência desleal por imitação de uma das mais tradicionais coleções de joias da

autora/recorrente. Aduziu, por fim, que teria havido violação de seus direitos autorais e de propriedade industrial, além da prática de concorrência desleal, consistente em fraude e na imitação do *design* das joias da sua coleção "Stars" e das suas marcas registrada "Stern Star" e figurativa.

A sentença (e-STJ fls. 2.132/2.144) permitiu que os réus/recorridos voltassem a comercializar e a fabricar peças de sua coleção "Stars", uma vez que não teria sido configurada violação nem à marca registrada "Stern Star" nem à marca figurativa da autora/recorrente. Entendeu não haver plágio, contrafação ou fraude, não sendo vedado o uso do termo "Stars" e o uso de estrelas para designar as coleções de joias dos réus/recorridos, desde que claramente diferenciadas da autora/recorrente. Quanto à concorrência desleal, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora/recorrente para condenar os réus/recorridos, solidariamente, a remover todos os anúncios publicitários de sua coleção "Stars", em todos e quaisquer meios, e para que se abstivessem de realizar e contratar novos anúncios da referida coleção, diferenciando as coleções da autora/recorrente das suas. Além disso, afastou a existência de danos materiais e condenou os réus/recorridos a pagarem à autora/recorrente, a título de danos morais pela prática da concorrência desleal, o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Por fim, a sentença julgou improcedente o pedido reconvenicional formulado por RENATO LEITE RINALDI BALBI, que almejava condenar a parte autora/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No aresto combatido (e-STJ fls. 2.733/2.768), a Corte local deu parcial provimento ao recurso de JASPER FOREST PARTICIPAÇÕES S.A. e de MC AVENIDA RIO BRANCO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA. para reformar a sentença e concluir pela inexistência de vícios nas peças de comunicação. Contudo, manteve a condenação dos recorridos para que procedessem à diferenciação das coleções. Além disso, afastou a indenização por danos morais à recorrente e afastou a existência de dano material. Também foi provido o apelo de RENATO LEITE RINALDI BALBI, com a reforma parcial da sentença para desconstituir a sua condenação solidária e para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Por fim, foi negado provimento à apelação de H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A., afastando-se a existência de dano moral presumido ao não identificar a prática de ilícito de concorrencial desleal no caso concreto.

Os embargos de declaração opostos pela recorrente H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A., por JASPER FOREST PARTICIPAÇÕES S. A. e por MC AVENIDA RIO BRANCO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA. foram rejeitados e os de RENATO LEITE RINALDI BALBI foram acolhidos para prover parte de seu pleito reconvenicional e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (e-STJ fls. 2.826/2.839).

3. Da incidência do direito no caso concreto

3.1. Da negativa de prestação jurisdicional

Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois, ao contrário do alegado, o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes para a solução da controvérsia, e afastou aqueles que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

A recorrente alega que a Corte local teria deixado de enfrentar contradição relativa ao fato de que, por um lado, foi imposto aos recorridos a obrigação de alterar a divulgação de suas peças para evitar confusão com os produtos da recorrente, mas, por outro, foi afastada a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.

Entretanto, verifica-se que o aresto combatido abordou todas estas questões de maneira judiciosa e fundamentada. É de se lembrar que o julgamento contrário à expectativa da parte não se configura em omissão, contradição ou obscuridade. Da mesma forma, o afastamento de seus arrazoados não significa vício processual, ainda mais quando o acórdão aborda os pontos relevantes da controvérsia, conforme ocorrido na espécie (vide Tema 339/STF).

Sabe-se que não há obrigação de que o colegiado recursal se pronuncie especificamente sobre todas as teses ou alegações suscitadas pelos litigantes. Na técnica da decisão judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos pelo julgador. Disso se conclui que a superação de argumentos considerados irrelevantes não autoriza o acolhimento dos declaratórios.

No contexto destes autos, a Corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos da recorrente por não identificar seus pressupostos, restando claro o intuito infringente, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

3.2. Da concorrência desleal e da configuração dos danos material e moral

Inicialmente, delimita-se que o conteúdo normativo dos arts. 129, *caput*, da Lei 9.279/1996 ("Lei de Propriedade Industrial"), dos arts. 28, 29 e 102 da Lei 9.610/1998 ("Lei dos Direitos Autorais") e dos arts. 186, 884 e 927 do Código Civil engloba, em resumo:

(a) os direitos de proteção e exclusividade do uso de marca registrada e o direito do prejudicado de reclamar perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e de concorrência desleal;

(b) a proteção aos direitos patrimoniais do autor e as sanções civis em caso de ofensa a tais direitos, e

(c) a ocorrência de ato ilícito aos direitos de propriedade intelectual e o consequente dever de indenizar.

Em relação aos dispositivos que tratam dos crimes contra a propriedade industrial (arts. 189, I, 190, I, e 207 da Lei 9.279/1996), tal matéria é completamente alheia ao objeto deste recurso especial, motivo pelo qual não merece conhecimento.

No mérito, tem razão a recorrente quanto à existência de ato ilícito praticado por parte dos recorridos, o que lhes gera a obrigação de arcar com danos morais e materiais.

Muito embora o acórdão tenha concluído pela inexistência de ilícito indenizável, tenho que esta não é a melhor interpretação no caso concreto. Dada a moldura fática e o contexto probatório carreado aos autos, a melhor aplicação do direito está em aspectos da sentença de primeiro grau (e-STJ fls. 2.132/2.144).

A decisão monocrática do juízo afastou a ocorrência de violação a direito marcário ou a direito autoral da recorrente, no que tange à alegada exclusividade quanto ao uso da marca "Stars" e ao *design* de sua joias da referida coleção, mas identificou a prática do ilícito de concorrência desleal por parte dos recorridos no que tange à estratégia de comunicação e de divulgação dos seus produtos.

Extrai-se da conclusão do juízo que:

"Por outro lado, a tese da concorrência desleal merece ser acolhida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a livre concorrência é tutelada no art. 170, inciso IV, da CRFB, sendo inerente e salutar à atividade empresarial, como fator para o crescimento da economia de mercado e como princípio basilar da ordem econômica. Isso se deve, aos benefícios causados aos consumidores, ao reduzir os preços, diversificar e exigir maior qualidade dos produtos e serviços ofertados, como para os empresários, que podem maximizar a oferta de bens e serviços.

Todavia, tal liberdade não é absoluta, e não ampara condutas ilícitas, tal como as concorrências desleais, em prol da disputa por clientela, lucro e ampliação do mercado, que podem ser travados nos limites das leis.

Por esse motivo, a proteção à marca, ao nome, à apresentação figurativa, ao design artístico, juntos ou isoladamente, tem por escopo exatamente evitar a concorrência desleal, derivada do desvio de clientela através do locupletamento do esforço alheio. Sabe-se que a marca e a forma figurativa são instrumentos essenciais para atrair os consumidores e conectá-los às empresas.

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.

(...)

O laudo pericial de fls. 2106/2109, 2111, 2119, denota que o marketing e as estratégias empregadas pelas Rés para a divulgação da sua Coleção Star, após anos de investimento e divulgação da Coleção Stars da Autora (fl. 2116), apresentam similitudes, das quais destaco:

'Assim, a partir da análise da conjugação da forma das joias e suas respectivas designações (Figura 24), pode-se perceber que os conjuntos constituídos pelas estrelas das partes e o nome 'stars' criam sistemas de identidade capazes de distanciá-los de outros conjuntos observados (29), ao mesmo tempo em que os aproximam entre si.'

Contudo, é possível perceber indícios de semelhança em um aspecto relevante: as cores predominantes nos anúncios e nos catálogos. Isso porque, por um lado, não há restrições criativas na escolha das cores das peças de comunicação de marketing e; por outro lado, elas impactam o visual global do material. Também é importante registrar que há uma quantidade consideravelmente maior de peças de comunicação da Autora do que das Partes Rés. Inclusive, podem ser observadas duas fases diferentes na comunicação da Coleção Stars da H. Stern: a primeira, associada à introdução do produto no mercado e a segunda, relativa à manutenção do interesse na marca e nas joias (Figura 25).

Desta forma, observa-se a utilização de estratégias de comunicação não exclusivas, mas com aspectos similares e que aproximam as duas marcas e seus produtos.

É importante ressaltar que a tomada de decisões das Partes Rés se deu após a tomada de decisões da Parte Autora. (fl. 2110).

Reitera-se que todo esse conjunto de estratégias semelhantes foi formulado e implementado pelas Partes Rés em 2016. Portanto, após a Parte Autora, cujas ações se referem ao período de 2004 a 2015. Deste modo, com

base nos autos e nas análises periciais, são identificados indícios de um paralelismo consciente entre a tomada de decisões dos Réus em relação a da Autora (Figuras 29 e 30, nas páginas seguintes). (fl. 2111)

(...)

Logo, com base no conjunto de estratégias adotado pelas Partes Réus - em 2016 - quanto ao design das joias, ao 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 - conclui-se que há significativa similaridade com o conjunto de estratégias adotado pela Parte Autora, em 2004. (fl. 2111)

Com base nos autos e nas análises periciais, são identificados indícios de um paralelismo consciente entre a tomada de decisões dos Réus em relação a da Autora, o que ocasiona uma similaridade entre a impressão global dos respectivos conjuntos constituídos por três aspectos - design das joias, nome da coleção e peças de comunicação. - fl. 2119'.

Assim, entendo que o impacto que o conjunto de cada coleção produz na mente do potencial consumidor tem capacidade de remeter uma à outra, diluindo o valor agregado ou, induzindo-o, o consumidor, a erro."

A partir desse ponto, ecoando a sentença e o laudo pericial, verifica-se que as coleções contêm variações, mas que, na percepção do consumidor, ficam diluídas, pois estes muitas vezes buscam por um produto que represente uma tendência, a qual, neste caso, já havia sido fortemente trabalhada pela autora/recorrente.

Tal trabalho de divulgação permitiu que, com muito menos esforço e investimento, os réus/recorridos angariassem o mercado. Inclusive, beneficiaram-se da *expertise* da recorrente para estabelecer sua estratégia de *marketing*, em ação claramente parasitária. Essa prática também conhecida como paralelismo consciente (*conscious parallelism*), por si só, não é ilícita. Porém, quando associada a comportamento parasitário, surge a violação ao bem jurídico da livre concorrência.

Esse é, justamente, o problema do caroneiro (*free rider*), bastante estudado no direito concorrencial. Nesse contexto, o termo *maverick* se refere à firma que se distingue por sua estratégia de negócio inovadora, que requer grande esforço intelectual e investimento; enquanto isso, o *free rider* (ou caroneiro) designa a empresa que auferir os benefícios do concorrente, mas sem contribuir significativamente para eles. Assim, o infrator, literalmente, "pega carona" nas estratégias de outra firma para auferir resultados para os quais não investiu, o que evidencia a concorrência desleal.

Ademais, é consabido que os princípios da moralidade, lealdade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa compõem a base do ordenamento jurídico. No presente caso, tais princípios se encontram fragilizados pela indevida apropriação do esforço alheio.

Logo, caracterizado o ato ilícito, passa-se à análise do direito à indenização.

Em relação tanto aos danos materiais quanto aos morais, decorrentes de infração de direitos de propriedade industrial e de atos de concorrência desleal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tal categoria de atos ilícitos deve ser aferível *in re ipsa*, garantindo ao prejudicado o direito de ser indenizado independentemente da prova de efetivo prejuízo. O dano, nesses casos, é presumido (AgInt no AREsp 2.701.616/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024 e AgInt no REsp 1.628.883/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020).

Ao analisar hipótese relativa aos atos de concorrência desleal, assim se pronunciou a ilustre Ministra Nancy Andrighi no REsp 2.096.417/SP, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 7/3/2024:

"42. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

43. Assim, 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. (REsp n. 1.327.773/MG, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018)".

Portanto, nesse ponto, o recurso especial merece provimento.

3.3. Do afastamento dos danos morais ao recorrido pessoa física

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior reconhece, em situações bastante específicas, a possibilidade de que ocorra o ilícito do abuso processual do direito de ação, apto a ocasionar ao prejudicado o direito de indenização por dano moral.

Entretanto, para que tal sanção seja identificada, é necessário que fique comprovada a má utilização dos direitos fundamentais processuais, o que não se mostra presente no caso concreto. Tais elementos dizem respeito, por exemplo, ao ajuizamento de sucessivas ações e medidas judiciais que tenham por objetivo postergar a solução de litígios, e à atitude dolosa, abusiva ou de má-fé por parte do autor da ação.

Na preciosa lição da Ministra Nancy Andrighi,

"Por esses motivos, é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça."
(REsp 1.817.845/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 17/10/2019).

Desse modo, o CPC estabeleceu que aquele que de qualquer forma participar do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5º), assim como deve responder por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (art. 79). Além disso, seu art. 80 define as hipóteses em que um litigante será considerado de má-fé. Vide, por exemplo, os seguintes julgados: AgInt no AREsp 788.359/RS, Terceira Turma, relator Marco Aurélio Bellizze, DJ 7/3/2017, e AgInt nos EDs no AREsp 1.165.982/SP, Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 26/6/2018.

Ocorre que o acórdão dos embargos declaratórios simplesmente presumiu a existência de dano moral em favor do recorrido, sob o seguinte fundamento:

"Cuidou-se de intuito de expor o 3º réu a constrangimento, à revelia da lei, ante a necessidade de oferta de defesa e a vinculação pessoal à imputação de prática de ilícito e à lide havida entre as pessoas jurídicas ora litigantes.

Diante da repercussão do caso e da ofensa à reputação e imagem do 3º réu não só perante consumidores desse nicho de mercado, mas perante o público em geral, reputo que a verba indenizatória é de ser fixada em R\$ 50.000,00, a qual se presta a sancionar a conduta da parte autora e a desestimular a reiteração de procedimento semelhante, na hipótese de eventual inauguração de nova lide em face de seus concorrentes." (e-STJ fl. 2.838).

Entretanto, o mero exercício do direito constitucional de ação, ausentes os demais elementos indicadores de dolo ou má-fé, não pode ser considerado grave ao ponto de causar dano moral à parte demandada.

Assim, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que *"a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015"* (AgInt no AREsp 1.705.242/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 30/11/2020). Em razão disso, deve-se presumir a boa-fé do direito de ação, de modo que se exige prova satisfatória para configurar a má-fé e o eventual direito indenizatório ao ofendido.

Portanto, conforme consignado na sentença, *"ante à ausência de provas de que foi a Autora que teria divulgado matérias desabonadoras dos Réus nos meios de comunicação, não há como acolher os pleitos reconvenção"* (e-STJ fl. 2.143).

De igual modo, o especial deve ser provido nessa parte.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento para:

4.1. condenar os recorridos, solidariamente, a remover 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 de realizar e contratar novos anúncios da referida coleção que, de qualquer forma, representem atos de concorrência desleal contra a recorrente;

4.2. condenar os recorridos a pagar à recorrente os danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art. 208 da Lei 9.279/1996;

4.3. condenar os recorridos a pagar à recorrente os danos morais, no valor arbitrado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.4. afastar a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais ao recorrido RENATO LEITE RINALDI BALBI.

Consequentemente, quanto aos ônus de sucumbência, ante o provimento do recurso, fixo os honorários advocatícios devidos pelos recorridos em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado.

É o voto.