



Indenização por uso de marca é baseada no valor da licença

24/09/2014

Para calcular a indenização pelo uso indevido de uma marca já registrada, deve-se levar em conta o valor que seria pago para a concessão, não o que seus detentores lucrariam com a utilização do nome. Esse foi o entendimento da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo ao reduzir valor que o SBT e o Baú da Felicidade deve pagar aos donos da marca “O Jogo do Milhão”.

A controvérsia teve início quando a atração foi levada ao ar, em 1999. Como três empresas diziam ter registrado antes nome semelhante, a emissora acabou rebatizando o programa de “Show do Milhão”. Mas o SBT e o Baú não concordaram com o valor fixado em primeira instância, de R\$ 4,6 milhões, alegando que a decisão usava como critério parte do faturamento da atração, quando o correto seria focar-se no valor da licença.

O relator do caso, desembargador Erickson Gavazza Marques, apontou que uma decisão já transitada em julgado avaliou que o sucesso do programa veiculado ocorreu mais pelo formato adotado pela emissora do que pelo uso da marca propriamente dita. Assim, com base na Lei de Propriedade Industrial, ele votou por aplicar indenização de US\$ 5 mil, multiplicada pelo número de programas com o nome indevido: 23. Com correção e multa, o valor total chegou a R\$ 1,5 milhão.

“Do mesmo modo que um cantor pode dar uma certa notoriedade e reconhecimento a 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 grande público”, afirmou o relator. A votação foi unânime. *Com informações da Assessoria de Comunicação Social do TJ-SP.*

**Clique [aqui](#) para ler o acórdão.
2012612-48.2014.8.26.0000**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2014-set-24/indenizacao-uso-marca-baseada-valor-licenca/>