



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2020.0000761049

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 0043169-48.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes LABORATORIO PFIZER LTDA e PFIZER PRODUCTS INC, são apelados EMS S/A e LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACETICA LTDA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento em parte ao recurso, vencidos os 2º juiz, em parte, e integralmente o 3º juiz com declarações de voto. Em julgamento estendido integraram a turma julgadora os desembargadores Viviani Nicolau e Carlos Alberto de Salles.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI, BERETTA DA SILVEIRA, VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 1º de setembro de 2020.

ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica



3ª Câmara de Direito Privado

Apelação Cível nº 0043169-48.2010.8.26.0564

Comarca: São Bernardo do Campo (7ª Vara Cível)

Apelantes: Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc.

Apelados: Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e EMS S/A

Juíza sentenciante: Patrícia Svartman Poyares Ribeiro

Voto nº 18.336

Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e materiais. Medicamentos referência e similar. “Viagra” e “Ah-zul”. Sinais distintivos do medicamento “Viagra” presentes no remédio similar lançado pelas rés – “Ah-zul”, igualmente para tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento das rés com referência indevida à marca “Viagra” em banner publicitário. Uso indevido pelas rés da cor azul e também da imagem de triângulos azuis que sugerem a figura de um diamante. Viagra que se consolidou como marca de alto renome, com exploração desses sinais distintivos [cor azul e comprimido em formato de diamante]. Força publicitária da marca de alto renome – “Viagra” – que foi buscada pela rés. Associação indevida dos elementos distintivos da marca “Viagra” ao medicamento similar lançado pelas rés. Exploração pelas partes do mesmo segmento mercadológico. Concorrência parasitária caracterizada. Exploração sutil dos sinais distintivos da marca “Viagra” pelas rés, que deve ser obstada para se evitar a diluição da marca de alto renome. Concorrência parasitária que não exige semelhança inequívoca e clara no confronto dos produtos concorrentes. Rés que não podem ser impedidas da exploração da marca “Ah-zul”, regularmente registrada junto ao INPI, conforme entendimento do E. STJ, em recurso com força de repetitivo (REsp 1.527.232/SP). Imposição de tutela cominatória para que deixem as rés de fazer uso dos sinais distintivos da marca Viagra na embalagem do medicamento “Ah-zul”. Tutela inibitória. Rés que não podem veicular publicidade com uso indevido da marca “Viagra”. Indeferimento do pedido de apreensão e destruição de mercadorias, hipótese que não cuida de produtos falsificados, que afasta a incidência do art. 202, inc. II, da Lei nº 9.279/96. Damo patrimonial presumido, na modalidade lucros cessantes, nos termos do art. 208 da Lei nº 9.279/96. Reparação por danos materiais que será objeto de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

liquidação, nos termos do art. 210, inc. II, da Lei nº 9.279/96. Dano moral “in re ipsa”. Indenização por danos morais concedida e arbitrada em R\$ 5.000.000,00. Autoras que decaíram de parte mínima do pedido. Imposição da sucumbência às rés. Recurso parcialmente provido.

A r. sentença de fls. 779/788, de relatório adotado, *julgou improcedente* ação inibitória e cominatória, cumulada com indenização por danos decorrentes de concorrência desleal movida por **Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc.** em face de **Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e EMS S/A**, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Recorrem as autoras sustentando nas razões de fls. 803/835, em breve síntese, a notoriedade e alto renome da marca “*Viagra*” no segmento de medicamentos voltados a tratamento de disfunção erétil, medicamento que possui como sinais distintivos a *cor azul* e o *formato de diamante dos comprimidos*. Afirmam que os nomes “*blue diamond*”, “*pequena pílula azul*” e “*azulzinho*” são também associados ao medicamento “*Viagra*” e daí a razão pela qual teriam as rés lançado no mercado o medicamento “*Ahzul*”, também destinado ao tratamento de disfunção erétil, com o mesmo princípio ativo do “*Viagra*”. Alegam que o medicamento das rés, ao apresentar na embalagem figuras de diamantes azuis, fez indevida alusão ao medicamento “*Viagra*”, o que caracterizada a concorrência desleal. Aduzem que as rés nas publicidades veiculadas deram ênfase à cor azul do produto, bem como ao formato de diamante na



embalagem, em associação indevida ao medicamento “*Viagra*”. Sustentam que a cor azul do medicamento atrai proteção pelo “*secondary meaning*” e em razão da distintividade, atrelada que está ao formato de diamante do comprimido, tem proteção de acordo com o disposto no art. 124, inc. VIII, da Lei nº 9.279/96. Sustentam ainda que as rés se utilizaram de meio fraudulento para desvio da clientela ao fazerem uso de elementos distintivos da marca “*Viagra*” e, por isso, devem responder pelos danos decorrentes da concorrência parasitária. Alegam que a prescrição médica não afasta a associação indevida, pois o médico está obrigado a prescrever apenas o princípio ativo do medicamento, cabendo, ao final, a escolha ao consumidor no momento da aquisição. Pedem, por fim, a concessão de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões a fls. 843/875.

Inicialmente distribuído o recurso à C. 7ª Câmara de Direito Privado, determinou-se a redistribuição da apelação, pelo voto da D. Desembargadora Mary Grün, em razão da prevenção anotada desta Câmara pelo julgamento do precedente AI nº 0540080-03.2010.8.26.0000 (fls. 914/925).

As autoras noticiaram ter o INPI reconhecido o alto renome da marca “*Viagra*”, por decisão publicada em 28 de março de 2017 (fls. 894/901).

Há oposição das partes ao julgamento virtual (fl.

904 e 906).

É o RELATÓRIO.

O recurso comporta parcial provimento.

As autoras afirmam que despenderam milhões de dólares no desenvolvimento de droga – *citrato de sildenafil* – voltada ao tratamento de disfunção erétil. O medicamento, que recebeu o nome *Viagra*, quando lançado no mercado no final da década de 90 alcançou sucesso e, segundo afirmam as autoras, no Brasil o medicamento é conhecido por **79%** da população e **45%** das pessoas o identificam pela cor azul. Daí a razão pela qual recebeu outros nomes dos consumidores: “*pílula azul*” e “*blue diamond*”.

Os nomes pelos quais o medicamento é conhecido [*azulzinho, pílula azul, blue diamond*] decorrem dos elementos distintivos empregados pela autora no momento do lançamento do medicamento “*Viagra*”, que alcançou expressivo alcance no mercado. Tido, inclusive, como acrescentam as autoras, como “*uma das cinco descobertas mais importantes da história da indústria farmacêutica*”.

As autoras trouxeram aos autos depoimento de funcionário da empresa que liderou a equipe responsável por “*selecionar e desenvolver o formato e a cor da pílula que hoje é conhecida como Viagra*”. O funcionário *Rob Burrows* confirmou a pesquisa antes empreendida ao



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

lançamento para escolha dos sinais distintivos do produto:

“Nossa responsabilidade era pesquisar e desenvolver uma aparência distintiva para a pílula do produto *citrato de sildenafil* baseada na combinação de cor e formato que iria distinguir o produto da Pfizer dos outros produtos farmacêuticos.

A cor azul foi selecionada antes do formato de diamante. Inicialmente um grande número de cores foi revisado para sua aceitabilidade normativa global para uso em preparados farmacêuticos. Em 1995, a equipe restringiu as opções possíveis de cores para azul e pêssego. Vários tons de azul foram considerados e um foi selecionado como escolhido uma vez que era esteticamente agradável e diferente para um produto farmacêutico baseado na revisão do MIMS, um guia farmacêutico usado na Europa e o Physician's Desk Reference, um guia similar usado nos Estados Unidos, sendo que ambos fornecem exemplos de cores de produtos farmacêuticos comercializados.

Para selecionar o formato da pílula, consultei catálogos de fabricantes de instrumentação farmacêutica a fim de me familiarizar com os instrumentos comercialmente disponíveis para máquinas que fabricam pílulas. Uma proposta inicial de formato da pílula era em forma de uma seta. Entretanto, este formato acabou sendo rejeitado e a partir dos catálogos, selecionei um formato alongado, angular de diamante. Novamente, a fim de determinar se o formato de diamante proposto era distinto e diferente dos outros produtos farmacêuticos, revisei o MIMS e o PRD disponíveis no momento. **Observei a ausência de qualquer pílula azul com formato de diamante para um produto farmacêutico**” (fls. 616/617, g.n.).

As rés, de outra parte, após a quebra da patente do medicamento *Viagra*, iniciaram a produção de medicamento **similar** – *Ahzul* –, que tem em sua composição o mesmo princípio ativo – *citrato de sildenafil* – do medicamento tido como **referência** – *Viagra*.

Alegam as autoras, na petição inicial, que houve associação indevida pelas rés dos sinais distintivos do medicamento *Viagra* no lançamento do produto “*Ahzul*”. Assim, através da presente ação inibitória e cominatória, pretendem as autoras: **a)** a cessação da concorrência desleal, abstendo as rés da utilização “em seu produto 'Ahzul' de qualquer referência à cor azul ou ao formato de diamante”; **b)** a abstenção do uso da marca “*Viagra*” nos materiais publicitários veiculados pelas rés; **c)** a promoção de alterações na “vestimenta do produto”, “de modo a abandonar toda e qualquer possibilidade de confusão ou falsa associação com o medicamento 'Viagra', especificamente no que tange às referências à cor azul e ao formato de diamante”; **d)** o pagamento de indenização por danos materiais, reparação que será objeto de apuração em liquidação de sentença, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/96; **e)** o pagamento de indenização por danos morais.

O uso contínuo da marca *Viagra* mundialmente desde o lançamento no ano de 1998, com seus sinais distintivos (*pílula azul, em formato de diamante*) criou, no mercado brasileiro, paulatinamente, o reconhecimento do produto e da marca por sua cor. Tanto é assim que as autoras trouxeram aos autos pesquisa produzida pela instituição IBOPE – *que realizou 2002 entrevistas em 142 municípios brasileiros* – que apontou expressivo reconhecimento da marca *Viagra* por 79% das pessoas ouvidas e, dentre elas, 45% identificou espontaneamente a cor azul como pertencente ao medicamento *Viagra*. O comprimido em formato de diamante também foi reconhecido pelos consumidores (10%), como pertencente ao “*Viagra*” (fls. 57/75).

Comprovou-se, portanto, nos autos o alcance junto

aos consumidores dos elementos distintivos empregados pelas autoras no produto. Assim, seria esperado que as rés ao lançarem o medicamento “*Ahzul*” no mesmo segmento empresarial, na categoria de medicamento similar, buscassem – *indevidamente, vale dizer* – elementos que remetessem ao “*Viagra*”, medicamento de referência, mundialmente conhecido e consolidado no mercado. E foi exatamente o que ocorreu, de forma sutil, como geralmente ocorre em casos semelhantes ao presente, que trata de concorrência parasitária.

A ré *EMS S/A*, primeiramente, veiculou campanha publicitária que apresentava o seguinte *slogan*: “*Farmacêutico: chegou o primeiro genérico do Viagra*” (fl. 5). E, além disso, as rés apresentaram a embalagem do medicamento “*Ahzul*” com uso de triângulos azuis que, vistos em conjunto, sugerem a imagem de um “*diamante*”, forma similar utilizada no comprimido “*Viagra*”. O próprio nome do medicamento faz referência à cor azul (fl. 80). Logo, reconhece-se, conforme alegaram as autoras, que as rés, ao lançarem o medicamento “*Ahzul*” fizeram uso dos elementos distintivos do produto “*Viagra*”.

Não se ignora que o art. 124, inc. VIII, da Lei nº 9279/96 admite apenas a proteção de cores e suas denominações “*quando dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo*”. A respeito do referido dispositivo, esclarece **Marcus Elidius Michelli de Almeida** que:

“As cores de forma isolada não obtêm proteção legal, porém **o seu conjunto, empregado para certa atividade de forma a identificar a propaganda ou o próprio estabelecimento**, deve ser protegido, para que não



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

seja utilizado a fim de causar confusão” (Tratado de Direito Comercial, sob a coordenação de Fábio Ulhoa Coelho, Ed. Saraiva, 2015, p. 484, g.n.).

E foi justamente o que ocorreu quando as autoras decidiram empregar a cor azul na produção e comercialização do medicamento *Viagra*. O medicamento passou a ser conhecido como “*azulzinho, pílula azul, blue diamond*”. Atraiu-se a cor ao próprio produto e, nestas condições, deve ser garantida a proteção marcária do elemento distintivo – *azul* -, que não pode ser empregado pelas rés na comercialização de medicamento **similar, com mesmo princípio ativo e no mesmo segmento mercadológico**.

Não tem sequer relevância o fato de as embalagens dos produtos examinados apresentarem diferenças estéticas e serem também foneticamente diversas as marcas. O caso em exame, como se vê, cuida de **associação indevida**, como ato de **concorrência parasitária**, e, nestes casos, não se exige a semelhança dos produtos. Como bem aponta **Maitê Cecília Fabbri Moro**:

“O risco de confusão não se dá somente entre produtos semelhantes, podendo ocorrer também entre produtos diferentes. O risco de confusão com relação a produtos diferentes está sendo atualmente denominado risco de associação” (Direito de Marcas, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p.125 – g.n.).

Também acrescenta **Marcus Elidius Michelli de Almeida** sobre a **concorrência parasitária**, que tem como pressuposto a distintividade entre os produtos:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“O presente instituto vem a ser uma modalidade de concorrência desleal, porém, sem a agressividade conhecida, ao contrário se mostra de forma sutil quase despercebida, razão pela qual de seu nome.

Percebe-se que o nome parasitária advém da atividade daquele que a pratica, que visa obter uma vantagem, em geral a clientela alheia, sem ter esforço para conseguir.

Dessa forma, a concorrência parasitária está inserida no campo da concorrência desleal, entretanto de forma camuflada, tentando, assim como as plantas parasitas, passar despercebida, porém sem deixar de se aproveitar.

Nas plantas o parasita não visa matar o hospedeiro, pois, se assim o ocorrer, fatalmente ele, hóspede, estará desalojado e às vezes também será levado à morte.

O objetivo é, portanto, aproveitar-se do ser parasitado retirando aquilo que interessa, sem, contudo, ter qualquer esforço para conseguir.

[...] Uma vez que o concorrente parasitário também não deseja o fracasso total de seu concorrente, ao contrário, espera e deseja que esse permaneça forte, para poder sempre estar fornecendo 'alimento' novo. [...]

Diferente do que se possa imaginar, na concorrência parasitária não há que se falar em confusão propriamente dita, uma vez que o parasita deixa clara a diferença de identidade entre si e o parasitado.

Na realidade o parasita sequer pretender aparentar qualquer confusão com o seu concorrente, justamente para não configurar outras espécies de concorrência desleal.

Assim, em regra os produtos do parasita se apresentam de forma distinta, com sua própria marca,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cores e sinais distintos; em resumo, demonstra tratar-se de empresa diversa daquela que está sendo parasitada.

No caso sub examine, não será a confusão o objeto central para a identificação da concorrência parasitária; como visto, ao contrário, o parasita faz questão de deixar clara a distinção entre os agentes” (Tratado de Direito Comercial, ob. cit., pp. 492/493,g.n.).

Esta associação indevida cria o risco de diluição da marca das autoras, tida como de alto renome em virtude de recente decisão do INPI (fls. 894/901), diluição que deve ser evitada em favor da proteção do valor maior da livre concorrência e tudo o que ela representa.

Como esclarece **Lélio Denicoli Schmidt**:

“As marcas famosas se notabilizaram no mercado e ganharam a preferência do consumidor. Isto as tornou objeto de desejo e as dotou de um grande poder de sedução. Embora em essência sejam imateriais, meros signo arbitrários sem correlação com seu objeto, não se pode negar que as marcas famosas adicionam uma certa qualidade ao produto, ainda que etérea ou ideológica. [...] Frank SCHECHTER, que justificou a repressão ao aproveitamento parasitário com base na necessidade de preservar a função publicitária das marcas famosas, em face da unicidade de sua presença no mercado. Para SCHECHTER: 'O prejuízo real em todos estes casos só pode ser aferido à luz do que foi dito a respeito da função de uma marca. É o desgaste ou dispersão gradual da identidade da marca ou nome e de sua fixação na mente do público por seu uso sobre bens que não competem entre si. Quanto mais distinta ou única for a marca, mais profunda é a sua impressão na consciência do público, e maior a sua necessidade de proteção contra contaminação ou dissociação do produto específico em relação ao qual ela esta sendo usada. [...] A singularidade de uma marca deve constituir a única base racional para sua proteção” (A Distintividade das Marcas, Ed. Saraiva, 2013, p. 86-88).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sobre o prejuízo que o uso indevido da marca pode causar ao respetivo titular, esclarece **Luiz Guilherme de A. V. Loureiro**:

“Quando essas marcas atingem um alto grau de notoriedade, elas podem exercer uma função publicitária que ultrapassa suas funções tradicionais de indicação de proveniência, de identificação de produto ou de garantia de qualidade daquele determinado produto. Ela passa a exercer uma força atrativa e distintiva que pode ser explorada em domínios diversos. Mas mesmo se a marca notória foi utilizada em outro domínio que não seja concorrente ao do titular, o seu uso pode ser prejudicial quando estiver fora do controle e não contar com o acordo do titular. De fato, este uso descontrolado pode causar um desgaste da marca frente ao público, determinar a perda de seu poder de tração e sedução diante da vulgarização que poderia sofrer” (A Lei da Propriedade Industrial Comentada, Ed. Lejus, 1999, p. 254 – g.n.).

Daí a razão pela qual deve ser protegida do uso indevido promovido pelas rés, que pode efetivamente concorrer para a diluição do signo, como bem aponta a doutrina de **Maitê Cecília Fabbri Moro**:

“O público, ao constatar que um produto, totalmente diverso, é assinalado por uma marca famosa, pode associá-lo à empresa proprietária desta, ignorando ser aquele produtos de terceiro que não o titular da marca. A associação não é feita pelos produtos, mas pela marca e pelos valores que esta transmite. Portanto, não importa serem produtos diferentes, o que o público espera é que aquele produto, assinalado com a marca por ele conhecida, possua as qualidades, os valores por esta transmitidos. [...]

A diluição por uso da marca por terceiros é o caso clássico. Estão sujeitas à diluição as marcas notórias, que pelo seu poder atrativo são mais desejadas por terceiros para identificar seus produtos ou serviços. [...]

Este 'aproveitamento' não pode ser admitido, ensejando ação de responsabilidade civil contra a pessoa que da marca utilize-se indevidamente. Parte-se da premissa de que o titular da marca certamente investiu grandes quantias em sua marca para desfrutar dessa qualidade, e não para que outros dela se utilizem. [...] A situação poderá acarretar prejuízos ao titular da marca. Prejuízos ocasionados, basicamente, pela perda de distintividade da marca” (ob. cit., pp. 126 e 133 – g.n.).

Alegaram as rés que a presente ação teria sido ajuizada pelas autoras como meio de *perpetuação da patente*, de forma a inibir a atuação de concorrentes. Não se vê este fim no ajuizamento da ação. As autoras fizeram investimentos maciços no desenvolvimento da droga e também na propagação dos elementos distintivos da marca. Não é por outra razão que a marca *Viagra* alcançou alto renome e é reconhecida mundialmente. Seria lógico e natural que buscassem as autoras a proteção do investimento feito no signo, dissociando-o da exploração indevida cometida pelas rés.

Confirmados os atos ilícitos cometidos pelas rés, devem ser examinados os pedidos inibitório, cominatório e de reparação apresentados pelas autoras na petição inicial.

Em relação à publicidade impugnada pelas autoras [*Farmacêutico: chegou o primeiro genérico do Viagra – O genérico da caixa azul*], não há dúvida de que houve uso indevido da marca *Viagra* pelas rés, que ao lançarem seu produto o veicularam imediatamente ao medicamento de referência das autoras, em *banner publicitário*. As rés confirmam na contestação que a publicidade já deixou de ser veiculada (fl. 312).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Entretanto, confirmada a concorrência parasitária, justifica-se a imposição de tutela inibitória a fim de que a marca das autoras e sinais distintivos não sejam utilizados pelas rés em seus materiais publicitários. Diante da afirmação da retirada do material, não se justifica, por ora, a imposição de *astreintes*.

A publicidade de marcas e respectivos produtos desempenha importante papel no mercado e a este respeito merece destaque a observação de **Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias**:

“A publicidade se revela um **instrumento essencial para a entrada, a conquista e a manutenção de fatias de mercado pelas empresas**. É através da publicidade que os fornecedores buscam criar uma diferenciação de seus produtos e serviços em relação aos de seus concorrentes, e, assim, influenciar a preferência e a escolha dos consumidores.

A função econômica exercida pela publicidade tornou-se tão importante que é **difícil imaginar o surgimento de um novo agente econômico, ou mesmo o simples lançamento de um novo produto, sem que estejam atrelados a investimentos publicitários, não sendo exagero dizer que competir é anunciar**” (Publicidade e Direito, 3ª ed., Ed. Saraiva Jur, 2018, p. 42, g.n.).

Pediram as autoras, ainda, a cessação da prática de concorrência desleal, com inibição do uso da cor azul e formato de diamante na produção e comercialização do produto “*Ah-zul*”. Além disso, pediram a “*promoção de alterações na marca e na 'vestimenta do produto'*”, “*de modo a abandonar toda e qualquer possibilidade de confusão ou falsa associação com o medicamento 'Viagra', especificamente no que tange às referências à*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cor azul e ao formato de diamante”.

As pretensões das autoras devem ser limitadas ao acolhimento do pedido cominatório, referente à condenação das rés à realização de modificações do *trade dress*. Não se pode determinar a abstenção do uso da marca “*Ah-zul*”, que foi regularmente registrada junto ao INPI e, embora tenha sido objeto de ação de nulidade promovida administrativamente pelas autoras, persiste a validade do registro, como se observa de consulta realizada ao sítio eletrônico do INPI (Processo nº 830094679).

Neste cenário, tem incidência a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em recurso com força de repetitivo:

“As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.”(REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)”.

No que tange às modificações do *trade dress*, deve ser imposta às rés a tutela cominatória para determinar que promovam alterações, notadamente em relação à embalagem do produto, para que deixem de ser adotadas a *cor azul e figuras de triângulos*, estes últimos com imagem sugestiva de um diamante. A tutela deverá ser cumprida pelas rés no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R\$ 10.000,00, limitada a R\$ 500.000,00.

Conquanto tenham requerido as autoras, ainda, a destruição do material e embalagens apreendidas (fl. 834), o pedido não pode ser acolhido, visto que as rés são titulares da marca “*Ah-zul*”, que pode ser regularmente explorada por elas. Além disso, o art. 202, inc. II, da Lei nº 9279/96 cuida de destruição de *marca falsificada*, hipótese diversa da tratada nestes autos, o que leva, com maior razão, ao indeferimento do pedido.

Resta, por fim, o exame das reparações pretendidas pelas autoras.

Comprovada a concorrência desleal, fazem jus as autoras a indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, com base no art. 208 da Lei nº 9.279/96. O dano patrimonial decorre da própria violação do direito e prescinde de comprovação, considerando-se presumido.

Neste sentido confirmam-se os seguintes precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, ambos com farta citação de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: Apelação nº 1013343-78.2016.8.26.0004, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 13/12/2019; Apelação nº 1005889-85.2017.8.26.0562, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Grava Brazil, j. 30/08/2019.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Analisando a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça a respeito da reparação por dano material decorrente da violação de direito de propriedade industrial, destacam Paula Andrea Forgioni e Ruy Pereira Camilo Júnior que:

“Dispensa-se prova difícil e demorada, substituindo-a por raciocínio de probabilidade, relegando-se a mensuração do dano para a posterior liquidação de sentença. Isso faz todo sentido no campo da propriedade industrial, um reino das potencialidades, no qual se deve perquirir a idoneidade do ato para provocar dano, em lugar de buscar provas concretas do prejuízo, na imensidade anônima dos consumidores do mercado” (Marca, Concorrência e Jurisdição in Jurisdição e Direito Privado, Coord. Teresa Arruda Alvim e outros, Editora RT, 2019, p. 547).

No que toca à reparação por danos materiais, as autoras escolheram o critério de liquidação da reparação (art. 210, inc. II, da Lei nº 9.279/96 – fl. 834), que deve, assim, ser oportunamente observado (REsp nº 1.316.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03/06/2014).

A reprodução indevida pelas rés dos sinais distintivos da marca “Viagra” também caracteriza, como ato de concorrência parasitária, dano moral, que deve ser considerado *in re ipsa*. Consoante ensinam **Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenwald**:

“No dano extrapatrimonial – tenha ele sido direcionado a uma pessoa natural ou a uma pessoa jurídica -, não se pode presumir a violação a um dever jurídico, mas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

apenas as suas consequências. A eventual perda de clientes, dificuldade de acesso ao crédito, impedimento de participação em licitações etc. são eventuais efeitos patrimoniais da lesão à honra objetiva. A sua comprovação ou não em nada impactará na aceitação do dano moral, mas sim no cálculo do dano patrimonial, principalmente no âmbito dos lucros cessantes” (Novo Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2015, p. 337).

Sobre a desnecessidade da prova do dano moral causado à pessoa jurídica por violação a direito de propriedade industrial confira-se precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. (...) 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas. 6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes. 7- 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. 8- Recurso especial não provido” (REsp 1661176/MG, Rel. Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, j. 06/04/2017, DJe 10/04/2017).

Assentado que as autoras experimentaram dano moral, a indenização deve ser fixada no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com juros de mora a contar do lançamento do medicamento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Ah-azul”, por se tratar de ilícito extracontratual, e correção monetária a partir data do julgamento deste recurso. O arbitramento, no caso concreto, é até mesmo módico, em virtude da força atrativa que tem a marca de alto renome *Viagra* no mercado. Ademais, não se pode esquecer que a indenização por dano moral cumpre dupla função, reparatória e dissuasória, de sorte que não pode ser fixada em valor insuficiente para desestimular a reiteração do ilícito.

Por fim, provida em parte a apelação e sendo mínima a sucumbência das autoras, invertem-se os ônus da sucumbência, com a condenação das rés ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios correspondentes a 15% do valor da condenação.

Ante o exposto, **DOU PROVIMENTO PARCIAL** ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator



Voto n. 47.240

Apelação Cível nº 0043169-48.2010.8.26.0564

Comarca: São Bernardo do Campo

Apelantes: Laboratório Pfizer Ltda e Pfizer Products Inc

Apelados: Ems S/A e Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

Propriedade industrial. Marca.

I- Medicamento para tratamento de disfunção erétil masculina. Produto comercializado pelas apeladas, também destinado à disfunção erétil masculina, que se valeu das mesmas características, especialmente quanto ao trade dress, do produto das recorrentes (Viagra). Prática ilícita visando o desvio de clientela. Concorrência desleal, na modalidade de concorrência parasitária, configurada. Acolhimento, a respeito, do pedido cominatório para o fim de que as recorridas modifiquem o “trade dress” do produto “Ah-zul”.

II- Dano material. Impossibilidade, no caso, de apuração. Dano, na espécie, meramente hipotético. Lucros cessantes, previstos no artigo 402 do CC, que reclamam probabilidade objetiva de ganhos por efeito direto e imediato do ato ilícito. Afastamento.

III- Dano moral. Inexistência de violação de marca alheia. Dano que, na espécie, não pode ser considerado como “*in re ipsa*”. Prática ilícita das apeladas que não importaram em abalo à imagem e bom nome das apelantes. Lesão moral não reconhecida.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Incontroverso, de saída, que os medicamentos Viagra e Ah-

zul são prescritos para o tratamento da disfunção erétil masculina. Também incontroverso que o Viagra, cujo comprimido é comercializado na cor azul, é conhecido popularmente como “azulzinho”.

Não necessário muito esforço para a conclusão de que o medicamento Ah-zul, produzido e comercializado pelas recorridas, se valeu, especialmente quanto a apresentação do seu produto (trade dress), das características do Viagra.

O medicamento das apeladas vem no formato de diamante e, destacadamente, colorido de azul. Aliás, as apeladas, quando do lançamento do produto, não escamotearam a intenção de copiar o Viagra: “Farmacêutico: chegou o primeiro genérico do Viagra. O genérico da caixa azul”.

O uso das características marcantes do Viagra pelas apeladas importa, sem dúvida alguma, em concorrência desleal, na modalidade de concorrência parasitária.

Pouco importa, outrossim, que os medicamentos não se encontram nas gondolas das farmácias, excluindo, segundo se verbera, a possibilidade de confusão entre o Viagra e o Ah-zul. Todavia, pela similitude de características, fácil a associação por aquele que realiza a venda do produto no balcão da farmácia de que se trata da mesma coisa, induzindo o consumidor a confundi-los e levar para casa o mais barato, isto é, o genérico produzido pelas recorridas.

Não se desconhece, outrossim, uma sensível distinção entre a livre concorrência e a concorrência desleal. A diferença reside na prática adotada para angariar clientela e não nos resultados comercialmente obtidos. Aqui, no entanto, respeitado entendimento diverso, houve a adoção de uma prática ilícita para angariar a clientela das recorrentes,

adotando-se, para um mesmo medicamento comercializado pelas partes, uma similitude de características a induzir o consumidor a uma ideia de que estaria adquirindo um fármaco de uma marca consagrada mundialmente (Viagra) por um valor mais em conta, já que categorizado como genérico. Injustificável, nesse particular, a adoção da cor azul, o formato de diamante e, principalmente, o slogan de que seria um Viagra genérico. Clara a intenção de desvio de clientela, caracterizando-se a concorrência desleal, na modalidade de concorrência parasitária.

Necessário, portanto, a modificação do trade dress no produto comercializado pelas rés, na forma e condições estabelecidas pelo E. Relator, acompanhando-se, nesse ponto, o voto proferido.

Acompanha-se, também, o afastamento da pretensão de destruição do material e embalagens apreendidas. Não trata a espécie de marca falsificada a permitir, à luz do disposto no artigo 220, II, Lei n. 9.279/96, a inutilização do produto.

Quanto ao mais, respeitado o entendimento do E. Relator, não se entrevê qualquer espaço para indenizações.

Em relação aos danos materiais, não se tem um norte seguro para o seu reconhecimento. Impossível a apuração daquilo que as recorrentes deixaram de lucrar pela presença do produto das recorridas com as características acima descritas. Não basta a pretensão de apuração do valor dos danos morais em sede de liquidação; necessário que, no mínimo, se aponte um indicativo real de dano e a maneira da sua apuração. Cuida-se de dano hipotético e, portanto, não indenizável. Os lucros cessantes, na forma do disposto no artigo 402 do Código Civil, estão condicionados a uma probabilidade objetiva de ganhos por efeito direto e imediato do ato ilícito, exigindo-se muito mais do que uma simples



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

possibilidade de apuração (quanto a sua existência ou não) em fase de liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, como bem apontado pelo 3º Juiz, o E. Desembargador Beretta da Silveira, com base em precedente deste Tribunal, não houve a violação de marca alheia no caso dos autos, de modo que a lesão moral, com a devida vênia, não decorre *in re ipsa*. E a comercialização do fármaco pelas recorridas nas referidas condições, não abalou o conceito e o bom nome das apelantes no mercado. Nada é devido a título de danos morais.

Em suma, pelo meu voto, o apelo é parcialmente provido apenas para a concessão da tutela cominatória para fins de modificação do trade dress do produto, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

As apelantes restaram vencidas na maioria dos pedidos formulados. Responderá, portanto, por 2/3 das custas e das despesas processuais, cabendo às rés o pagamento do restante (1/3). Em relação à honorária, fixa-se o seu valor em 10% sobre o valor atualizado da causa, cabendo 2/3 do montante aos advogados das apeladas e 1/3, do mesmo montante, aos advogados das apelantes.

Recurso parcialmente provido.

Donegá Morandini
2º Juiz



Voto nº 45113
Apelação Cível nº 0043169-48.2010.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelantes: Laboratório Pfizer Ltda e Pfizer Products Inc
Apelados: Ems S/A e Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Ação inibitória e cominatória c/c indenização por dano material e moral. Produto Viagra de propriedade das apelantes. Alegação de concorrência parasitária por parte das rés apeladas no lançamento do produto "Ahzul" com utilização de sinais distintivos a cor azul e o formato de diamante dos comprimidos das apelantes. Patente das autoras já quebrada podendo ser comercializado o princípio ativo livremente. Concorrência parasitária. Inexistência. Não são passíveis de registro as cores e suas denominações, conforme expressamente dispõe o inciso VIII, do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), e é inegável que a tendência de mercado aponta para produtos de indisfarçável semelhança nas embalagens, conforme é facilmente constatado nas prateleiras dos supermercados e farmácias, cuja finalidade é o de estímulo à livre concorrência. Improcedência da ação preservada. Recurso Desprovido.

Indiquei vista para melhor compreensão da extensão da controvérsia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tributado o devido respeito ao e. Relator Desembargador **Alexandre Marcondes**, com voto - como sempre - muito bem fundamentado, mas, por convicção, apresento voto divergente.

A r. sentença julgou improcedente ação inibitória e cominatória, cumulada com indenização por danos decorrentes de alegada concorrência desleal ajuíza por **Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc.** em face de **Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e EMS S/A.**

Colhe-se do relatório do Voto de Sua Excelência, o Desembargador Relator, que o argumento do pedido inicial é de que a autora apelante é detentora da marca "*Viagra*" no segmento de medicamentos voltados a tratamento de disfunção erétil, medicamento que possui como sinais distintivos a *cor azul* e o *formato de diamante dos comprimidos*. Afirmam que os nomes "*blue diamond*", "*pequena pílula azul*" e "*azulzinho*" são também associados ao medicamento "*Viagra*" e daí a razão pela qual teriam as rés lançado no mercado o medicamento "*Ahzul*", também destinado ao tratamento de disfunção erétil, com o mesmo princípio ativo do "*Viagra*". Alegam que o medicamento das rés, ao apresentar na embalagem figuras de diamantes azuis, fez indevida alusão ao medicamento "*Viagra*", o que caracteriza a concorrência desleal. Aduzem que as rés nas publicidades veiculadas deram ênfase à cor azul do produto, bem como ao formato de diamante na embalagem, em associação indevida ao medicamento "*Viagra*". Sustentam que a cor azul do medicamento atrai proteção pelo "*secondary meaning*" e em razão da distintividade, atrelada que está ao formato de diamante do comprimido, tem proteção de acordo com o disposto no art. 124, inc. VIII, da Lei nº 9.279/96. Sustentam ainda que as rés se utilizaram de meio fraudulento para desvio da clientela ao fazerem uso de elementos distintivos da marca "*Viagra*" e, por isso, devem responder pelos danos decorrentes da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

concorrência parasitária. Alegam que a prescrição médica não afasta a associação indevida, pois o médico está obrigado a prescrever apenas o princípio ativo do medicamento, cabendo, ao final, a escolha ao consumidor no momento da aquisição. Pedem, por fim, a concessão de indenização por danos morais e materiais.

O tema central é, portanto, saber se as empresas ré/apeladas ao comercializar seu remédio com o mesmo princípio ativo teria ou não se apropriado indevidamente da cor, do formato do comprimido e de nome sugestivo do produto da autora/apelante de forma a caracterizar concorrência parasitária, como sustenta o douto Relator.

Afirmam as apelantes que despenderam milhões de dólares no desenvolvimento da substância citrato de *sildenafil* voltada ao tratamento da disfunção erétil, tendo recebido o nome de Viagra. Também é certo que tal medicamento é popularmente conhecido pelo público como a "*pílula azul*" e "*blue Diamond*", que decorrem dos elementos distintivos pelos quais as apelantes utilizaram no lançamento do produto.

Importa destacar que já houve a **quebra da patente** do medicamento Viagra, tendo as apelantes, durante anos, sido as únicas a comercializar tal produto, usufruindo - como haveria de ser - do trabalho científico realizado.

Após a quebra da patente desse produto, as requeridas/apeladas passaram a produzir medicamento similar dando-lhe o nome *Ahzul* com o mesmo princípio ativo - citrato de *sildenafil*.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não vejo, entretanto, que esteja havendo ou mesmo tenha havido, uso abusivo dos elementos distintivos do produto das apelantes por parte das apeladas.

A proteção ao **trade dress** ou conjunto-imagem, no Brasil é considerada área não cristalina, não havendo referência expressa e direta na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), podendo, entretanto, ser questionada sob o prisma da concorrência desleal.

O Brasil cumpriu as determinações contidas no artigo 10 da Convenção de Paris, tendo regulado a proteção da marca com a promulgação da Lei nº 9.279/96, e estabelecendo a defesa da concorrência, mesmo no âmbito do direito de propriedade industrial, no artigo 21, inc. XVI, da Lei nº 8.884/95.

Marca é um sinal capaz de distinguir produtos ou serviços de determinada empresa. Quando validamente reconhecida, os produtos ou serviços por ela representados merecem a proteção do direito marcário, sendo vedada a concorrência desleal e conferindo-se ao investidor a exclusividade de uso e os lucros auferidos através de sua utilização.

Para **Marcelo Junqueira Inglez de Souza**, in "Marca: o que é no direito, na economia e no marketing", observa que "*a legislação marcaria também procura resguardar o consumidor, pois a função principal da marca é facilitar a ele a identificação de um produto, bem ou serviço, de uma empresa, diferenciando-os de outros idênticos ou semelhantes (...) qualquer tentativa de utilização ilegal da mesma prejudicará não só o detentor da marca; também induzirá o comprador a erro*".



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Do exame a olho nu da embalagem dos produtos Viagra (das apelantes) e *Ahzul* (das apeladas) é possível vislumbrar similitude, mas não imitação. Confirma-se o endereço na internet: <https://images.app.goo.gl/aLMzLweuUKGVjNnS8>. Aliás, do que se verifica a embalagem já teria sido sensivelmente modificada pelas rés apeladas a afastar ainda mais a similitude com o produto das apelantes.

Não são passíveis de registro as **cores** e suas **denominações**, conforme expressamente dispõe o inciso VIII, do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), e é inegável que a **tendência** de mercado aponta para produtos de indisfarçável semelhança nas embalagens, conforme é facilmente constatado nas prateleiras dos supermercados e farmácias, cuja finalidade é o de estímulo à livre concorrência.

Tanto é assim que já o Tratado de Roma/1957, que criou o MCE/Mercado Comum Europeu, inseriu a política de concorrência como um dos pilares das políticas comunitárias.

A concorrência pode ser entendida "*como uma competição entre várias pessoas, seja física seja jurídica, para a oferta de um bem limitado, que será na medida necessária para satisfazer as necessidades de cada um*" (RIPPE, Siegbert, 1993), ... "*entendendo-se por bem toda a entidade material ou imaterial que satisfaça uma necessidade*" (ROTONDI, Mario - *Il Valores del Principio, Diritto Industriale, Padova, 196*, p. 459, citado por RIPPE, Siegbert: *Rippe Siegbert, La Propiedad Industrial en el Uruguay*).

Falar em concorrência é falar em **livre** concorrência, iniciativa



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

privada, liberdade da indústria e comércio e liberdade de acesso ao mercado, por novas empresas ou novos produtos, enfim, é aplicação do **princípio da liberdade** aplicada à economia.

Anote-se que esta Câmara, por minha relatoria, já deitou vozes sobre o assunto:

"Marca - Concorrência desleal - Produtos Vanish e Vantage - Cerceamento de defesa incorrente - Não são passíveis de registro as cores e suas denominações - Tendência de mercado aponta para produtos de indisfarçável semelhança nas embalagens, fato facilmente constatado nas prateleiras dos supermercados, estimulando a livre concorrência - Concorrência desleal incorrente - Ação inibitória improcedente - Recurso improvido" (Apel. 990.10.459421-9, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 7.12.2010).

Nesse mesmo sentido importante destacar trecho do Acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, de relatoria do eminente Des. **Maia da Cunha**:

"A competitividade e a concorrência, se não desbordam para a deslealdade, são estimulantes e beneficiam o consumidor. É o caso dos autos, em que o "conjunto-imagem" de todos os produtos assemelhados, inclusive o da ré, guardam semelhanças na aparência e podem ser diferenciados no momento da aquisição. Vejam-se, ilustrativamente, as fotos reproduzidas na resposta recursal da ré (fls.356), em que todas possuem um "conjunto-imagem" relacionado ao produto embalado (café) e assemelhados entre si." (Apel. nº 195.033.4/4, de São Paulo, j. 29 de setembro de 2005).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

As cores, suas denominações e os prefixos não são suscetíveis de registros, sem se olvidar, ainda, da inegável tendência de mercado com relação as semelhanças de embalagens de diversos produtos sem que isso acarrete violação a direito de um ou de outro.

Traga-se ainda julgamento deste Tribunal em que a matéria em debate era parelha a aqui discutida. Veja-se a ementa:

*"Concorrência desleal. Sentença que, diante da ausência de possibilidade de confusão entre os produtos, julgou improcedente a ação e a reconvenção voltada a abstenção de comercialização por uma e outra empresa. Recursos contra essa solução, desprovidos. Hipótese de produtos idênticos na essência, formação e utilidade. Impossibilidade de acondicionamento em outro tipo de embalagem. Empresas concorrentes em outros produtos. Benefício, sem prejuízo ao consumidor." (Apel. nº 329.677.4/2-00, de São Paulo, rel. Des. **Teixeira Leite**, 4º Câmara de Direito Privado - TJSP).*

Por certo, essa liberdade comercial, que tanto pode favorecer o consumidor, não pode implicar em que se viole direito alheio e aqui no caso em tela não houve - na minha visão - a violação aos direitos das autoras, já que o produto lançado pelas apeladas está em conformidade com os padrões atuais do mercado livre não implicando em vulneração à marca nem tampouco configuração de concorrência desleal já que os indicativos daquele produto não estão sujeitos à proteção legal.

As apeladas não estão se apropriando da marca das apelantes, a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

patente que pertencia à estas já está "quebrada", ou seja, pode ser explorado o princípio ativo por outras empresas em outros medicamentos. A utilização da cor azul não implica em violar indicativo do produto das apelantes pelo simples fato de que não na lei imposição para tanto. Aliás, inegável que o produto das apelantes de há muito se firmou no mercado - até pela exclusividade que por direito detinha - sendo inegável que a concorrência veio em benefício do consumidor com redução dos preços dos produtos.

Sequer com publicidade enganosa se pode dizer tenham as apeladas agido.

A publicidade tem o importante papel de serviço informativo aos consumidores, na qual origina a obrigação do fornecedor em cumprir a oferta, apresentação ou publicidade veiculada.

O objetivo da publicidade é mobilizar o imaginário do consumidor, a fim de tornar o produto desejado. A publicidade objetiva atingir o topo da mente do consumidor, fazer com que seja o primeiro lembrado. A publicidade enganosa, prevista no parágrafo primeiro do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, acontece quando induz o consumidor em erro. Dentro desse objetivo, nem todo falso é enganoso. A publicidade pode ser tão falsa que a ninguém engana.

Por isso, assim como na publicidade abusiva analisa-se o potencial de abusividade. Na enganosa analisa-se o potencial de enganabilidade, pois os conceitos de falso e de enganoso não se confundem. A publicidade enganosa, quando caracterizada, impõe responsabilidade civil, penal e administrativa, com contrapropaganda para desfazer os efeitos (artigos 56, XII, e 60).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prof. **Carlos Alberto Bittar** qualifica a publicidade como indomável força do mundo negocial, passando a ter efetivo controle a partir do Código de Defesa do Consumidor. A publicidade visada *"pelo regime repressivo - diz ele - não é a inserida em mensagem honesta e inteligente, mas a que se expressa com falseamento da verdade, ou com a ilaqueação da boa-fé do destinatário, ou com desrespeito a valores essenciais do relacionamento social"*. E acrescenta: *"Os princípios básicos que norteiam a publicidade, a partir da vigência do Código, são os seguintes: a) a obrigatoriedade da informação; b) o da veracidade; c) o da disponibilidade; d) o da transparência, com os respectivos corolários. E explica o significado de cada um: em consonância com o primeiro, toda informação, que deve ser clara e precisa, obriga o anunciante, integrando os contratos que celebrar com consumidores; pelo segundo, deve ser verdadeira a informação ou mensagem publicitária, cumprindo-lhe apresentar corretamente os elementos básicos do produto ou do serviço oferecido; pelo terceiro, devem estar disponíveis, para os interessados, todos os dados sobre a mensagem publicitária, fáticos, científicos ou técnicos; pelo quarto, deve a mensagem ser facilmente identificável como tal, não se admitindo, pois, mascaramento, ou outro expediente, inclusive subliminar, dissimulatório"*. Especificamente no que tange a publicidade enganosa diz: *"Enganosa é a mensagem falsa ou falseada, que leve a erro o consumidor. Na linguagem legal, é enganosa a publicidade que: a) seja total ou parcialmente falsa, compreendidas a informação e a comunicação publicitárias; b) que, de qualquer modo, possa enganar ou induzir a erro o consumidor sobre a natureza, características, quantidade, qualidade, propriedade, origem, preço e outros dados do produto ou do serviço. E também enganosa a que deixa de informar o consumidor sobre dado essencial de produto ou de serviço, como, por exemplo, as que ocultam certa informação essencial, ou alguma contra-indicação, ou algum componente de certa fórmula, e assim por diante"* ("O controle da publicidade no CDC", artigo publicado na RT 673/7, transcrições das p. 8-9).

Não há confundir habilidade para vender (*salesmanship*, arte de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

vender) com a propaganda enganosa, com o artifício ilusório. Com a armadilha para atrair o incauto. Sempre que a propaganda, o pregão, a oferta, incide nesse erro, caracteriza-se *o dolus malus*, o embuste, mas para isso é necessário fique caracterizada intenção deliberada de enganar, de induzir, intencionalmente, em erro o consumidor.

O princípio da veracidade da publicidade encontra abrigo, como dever anexo, no princípio da boa-fé, como norma de conduta. Mentir ou suprimir informação essencial é agir de má-fé. Nesta operação, o sistema jurídico não busca a vontade do fornecedor, nem mesmo a do publicitário que elaborou a campanha.

Aqui, as rés apeladas lançaram produto similar - possível legalmente, repita-se - com nome Ahzul, sem que tivessem desmerecido ou mesmo denegrido o produto das apelantes.

Lembro julgamento desta **Terceira Câmara** sobre propaganda comparativa - a título de ilustração - em que se reconheceu lícita tal modalidade de propaganda quando não se denegriu o produto alheio, fato que, de certa forma, foi o que aconteceu aqui:

"Apelação - Teste das cervejas - Campanha publicitária - Propaganda comparativa - Inexistência de concorrência desleal - Livre concorrência -- Sentença correta - Recurso improvido" (Apel. nº 0217920-82.2009.8.26.0100, Rel. Des. **Beretta da Silveira**).

De qualquer forma, ainda que se entenda ter havido concorrência



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

parasitária - na minha leitura não houve - não vejo como conceder indenização por dano moral para as apelantes.

É certo que esta Corte tem precedente no sentido de que o dano moral se verifica à só vista da constatação da concorrência parasitária, dispensando atuação do ofendido para prova de vilipêndio à sua personalidade (Apel. nº 0030304-56.2011.8.26.0564, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - TJSP - Rel. Des. **Araldo Telles**, j. 12.03.2018). Tal entendimento, entretanto, se verifica para os casos em que tenha havido **violação** à marca alheia, fato que, com devido respeito ao eminente Relator, **não** se verificou. Não houve violação à marca exclusiva *Viagra* das apelantes, mas sim apenas o lançamento de produto similar - legalmente possível - sem que para isso tenha sido ofendido direito próprio daquelas já que as similitudes de cor e outros indicativos não são de uso exclusivo e protegido das apelantes.

Por isso, mesmo que se reconheça a existência de concorrência desleal na modalidade de concorrência parasitária, eventual dano moral haveria de ser demonstrado pelas apelantes e não consta que elas tiveram algum abalo em seus nomes perante o mercado.

Bem por isso, novamente pedindo todas as vênias ao culto Desembargador Relator, não considero verificada concorrência desleal na modalidade de concorrência parasitária e a improcedência da ação deve ser preservada.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da ação, nos termos do § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

BERETTA DA SILVEIRA
3º Juiz



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	19	Acórdãos Eletrônicos	ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA MARCONDES	128AA805
20	23	Declarações de Votos	CARLOS EDUARDO DONEGA MORANDINI	12919091
24	35	Declarações de Votos	ARTUR CESAR BERETTA DA SILVEIRA	1295A346

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 0043169-48.2010.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.