

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO**

ANNA LUIZA GUDERGUES DE FIGUEIREDO DIAS

**A legalidade e os limites da publicidade comparativa em que há exposição de marca
concorrente, utilizando como base a decisão paradigma do STJ no caso Danone vs.
Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) (REsp nº 1.377.911 – SP).**

SÃO PAULO

2023

ANNA LUIZA GUDERGUES DE FIGUEIREDO DIAS

A legalidade e os limites da publicidade comparativa em que há exposição de marca concorrente, utilizando como base a decisão paradigma do STJ no caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) (REsp nº 1.377.911 – SP).

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como requisito parcial para obtenção de título de BACHAREL em Direito, concentrada na área de Propriedade Intelectual, sob a orientação do Professor Jacques Labrunie

SÃO PAULO

2023

Sistemas de Bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -
Ficha Catalográfica com dados fornecidos pelo autor

Dias, Anna Luiza Gudergues De Figueiredo

A legalidade e os limites da publicidade comparativa em que há exposição de marca concorrente, utilizando como base a decisão paradigma do STJ no caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) (REsp nº 1.377.911 - SP). / Anna Luiza Gudergues De Figueiredo Dias. -- São Paulo: [s.n.], 2023.

45p. il. ; cm.

Orientador: Jacques Labrunie.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) -- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Graduação em Direito, 2023.

1. Propaganda Comparativa. 2. Propriedade Intelectual. 3. Marcas. 4. Jurisprudência. I. Labrunie, Jacques . II. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Trabalho de Conclusão de Curso para Graduação em Direito. III. Título.

Anna Luiza Gudergues De Figueiredo Dias

A legalidade e os limites da publicidade comparativa em que há exposição de marca concorrente, utilizando como base a decisão paradigma do STJ no caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) (REsp nº 1.377.911 – SP).

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como requisito parcial para obtenção de título de BACHAREL em Direito, concentrada na área de Propriedade Intelectual, sob a orientação do Professor Jacques Labrunie.

Aprovada em: ____/____/____.

Banca Examinadora

Professora Professor Jacques Labrunie (Orientador)

Julgamento: _____

Instituição: PUC-SP Assinatura: _____

Professor(a): _____

Julgamento: _____

Instituição: _____ Assinatura: _____

Professor(a): _____

Julgamento: _____

Instituição: _____ Assinatura: _____

AGRADECIMENTOS

Expresso através deste a minha sincera gratidão aos meus pais e meu irmão por todo o apoio e incentivo ao longo dessa jornada. Agradeço todo o investimento e sacrifício que se propuseram a fazer e passar em nome de me verem feliz. Mesmo não sendo do ramo do direito, me ajudaram a trilhar meu caminho da melhor forma possível. As palavras de orgulho e de encorajamento foram essenciais.

Aos meus amigos da Pontifícia e da vida, obrigada por sempre estarem por perto, seja nas noites de estudo, nas conversas segunda-feira sobre as atualizações do final de semana, nos momentos de descontração e nos de tensão também. Todos foram e são uma fonte constante de incentivo, inspiração e alegria.

Aos professores que cruzaram meu caminho, quero agradecer por compartilharem seus conhecimentos e experiências comigo. As orientações e provocações foram fundamentais para a minha evolução como estudante e pessoa durante o curso. Aprendi muito com cada um de vocês e serei eternamente grato por isso.

Com carinho e gratidão,
Anna Luiza

RESUMO

GUDERGUES DE FIGUEIREDO DIAS, Anna Luiza. **A legalidade e os limites da publicidade comparativa em que há exposição de marca concorrente, utilizando como base a decisão paradigma do STJ no caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) (REsp nº 1.377.911 – SP).**

Uma das técnicas publicitárias é a publicidade comparativa, que é aceitável quando baseada em informações objetivas e verdadeiras, com o objetivo de informar o consumidor. No entanto, a jurisprudência brasileira mostra que a aplicação desse conceito varia de acordo com as circunstâncias de cada caso, pois em certos casos pode configurar prática de concorrência desleal ou difamação de concorrentes e suas marcas. O caso entre Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé), analisado pelo STJ no REsp nº 1.377.911 – SP, destacou a tensão entre a proteção de marcas e a promoção da concorrência, liberdade de expressão e acesso à informação. O STJ enfatizou que os direitos de propriedade intelectual não são absolutos, mas é verificada ilegalidade quando há envolvimento de difamação, confusão ou uso inadequado da imagem de terceiros, resultando em publicidade enganosa ou abusiva. No entanto, a análise das decisões do STJ e TJSP revela que a definição precisa de difamação, confusão ou uso inadequado da imagem de terceiros não está completamente consolidada na jurisprudência, criando divergências de interpretação. Condenações por danos morais podem ocorrer em casos de excessos na prática de publicidade comparativa, enquanto danos materiais requerem evidências de prejuízo direto comprovado. Nesse sentido, a legalidade e os limites da publicidade comparativa continuam sendo um estudo jurídico em evolução, exigindo uma análise detalhada das circunstâncias e consideração de diversos fatores para determinar a licitude de uma campanha publicitária. Isso ilustra a complexidade e a necessidade de equilibrar a proteção das marcas com princípios como concorrência, liberdade de expressão e acesso à informação no contexto da publicidade comparativa.

Palavras-chaves: Propaganda comparativa; Propriedade Intelectual; Marcas; Jurisprudência; Divergência.

ABSTRACT

GUDERGUES DE FIGUEIREDO DIAS, Anna Luiza. **The legality and limits of comparative advertising in which there is exposure of a competing brand, based on the STJ's paradigm decision in the case of Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (REsp nº 1.377.911 – SP).**

One of the advertising techniques is comparative advertising, which is acceptable when based on objective and truthful information, with the aim of informing the consumer. However, Brazilian case law shows that the application of this concept varies according to the circumstances of each case, as in certain cases it can amount to unfair competition or defamation of competitors and their brands. The case of Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé), analyzed by the STJ in REsp nº 1.377.911 - SP, highlighted the tension between trademark protection and the promotion of competition, freedom of expression and access to information. The STJ emphasized that intellectual property rights are not absolute, but illegality is verified when defamation, confusion or inappropriate use of third parties' images is involved, resulting in misleading or abusive advertising. However, an analysis of STJ and TJSP decisions reveals that the precise definition of defamation, confusion or inappropriate use of the image of third parties is not completely consolidated in case law, creating divergences of interpretation. Condemnations for moral damages can occur in cases of excesses in the practice of comparative advertising, while material damages require evidence of proven direct harm. Thus, the legality and limits of comparative advertising continues to be an evolving legal study, requiring a detailed analysis of the circumstances and consideration of various factors to determine the lawfulness of an advertising campaign. This illustrates the complexity and need to balance trademark protection with principles such as competition, freedom of expression and access to information in the context of comparative advertising.

Keywords: Comparative advertising; Intellectual property; Trademarks. Case law; Divergence.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Publicidade Nesvita vs. Activia.....	21
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CDC	Código de Defesa do Consumidor
CONAR	Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
REsp	Recurso Especial
Rext	Recurso Extraordinário
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJSP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
2. NOÇÕES PRELIMINARES SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL	13
3. BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE MARCAS	16
3.1 Proteção e Direitos	17
4. PUBLICIDADE COMPARATIVA	19
4.1 Regulamentação da Publicidade Comparativa no Brasil	20
4.2 Regulamentação da Publicidade Comparativa Internacionalmente	21
5. O RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.911	23
5.1 Síntese do Caso	23
5.2 A Decisão do Superior Tribunal De Justiça e seus Fundamentos	25
6. COMO O JUDICIÁRIO (STJ E TJSP) JULGOU NOVOS CASOS ENVOLVENDO PUBLICIDADE COMPARATIVA COM MENÇÃO À MARCAS CONCORRENTES APÓS A JURISPRUDÊNCIA ESTABELECIDADA PELO RESP Nº 1.377.911 - SP?	30
6.1 STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411 - RJ	30
6.2 STJ: REsp 1.676.750 - SP	32
6.3 STJ: REsp 1.668.550 - RJ	34
6.4 TJSP: Apelação Cível 1035177-54.2019.8.26.0224	36
6.5 TJSP: Apelação Cível 1001195-20.2017.8.26.0224	37
6.6 TJSP: Apelação Cível 1003806-46.2014.8.26.0451	38
7. CASO DE PROPAGANDA COMPARATIVA COM MENÇÃO À MARCA CONCORRENTE GENÉRICA	40
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
REFERÊNCIAS	43

1. INTRODUÇÃO

Existem milhares de técnicas publicitárias utilizadas por empresas para promover seus produtos e serviços. Neste trabalho se concentra a análise de apenas uma delas: a publicidade comparativa, principalmente em sua modalidade explícita.

Apenas pelo nome da técnica estudada é possível perceber que ela é realizada através de comparação, e sempre que uma comparação é realizada, é necessário estabelecer o parâmetro utilizado.

No caso de empresas que utilizam a publicidade comparativa, a intenção é comparar o seu produto ou serviço com o de seus concorrentes. Para tanto, muitas vezes, o que está em evidência na publicidade é uma marca, a que se pretende enaltecer, e outra marca também, a que é estabelecida como parâmetro de comparação.

A partir do momento que marcas são envolvidas, entra-se no universo da propriedade intelectual, ramo do direito que, de forma resumidíssima, protege as invenções e possui regulamentação específica na Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei 9.279/9. O titular de uma marca possui direitos que serão explicitados ao longo deste trabalho e muitas vezes ocorre conflito entre estes direitos e o princípio da livre concorrência.

Dessa forma, o principal objetivo deste estudo será analisar a legalidade e os limites da publicidade comparativa, especificamente aquela que envolve a exposição de marcas concorrentes. Para tanto, será investigada a legislação pertinente, as regulamentações publicitárias vigentes e, principalmente, a jurisprudência relacionada à publicidade comparativa explícita no contexto brasileiro.

Será aprofundada a compreensão do notório caso paradigmático de publicidade comparativa explícita entre Danone Ltda. e Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé), que estabeleceu importantes precedentes no Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Este caso representou um marco significativo, não apenas por sua influência no âmbito jurídico, mas também por seu impacto na legalidade das práticas de marketing e publicidade, pois trouxe um grande respaldo para as empresas.

Através da análise deste caso e de outros subsequentes, este trabalho busca compreender como os tribunais brasileiros têm interpretado e aplicado as leis em questões de publicidade comparativa, pois esta modalidade, apesar de ser uma ferramenta poderosa para destacar as qualidades de um produto em relação à concorrentes, apresenta desafios legais e éticos. Além disso, investiga como a jurisprudência tem evoluído para proteger tanto os direitos das empresas quanto os dos titulares das marcas, e também os dos consumidores.

O estudo revelará que a legalidade da publicidade comparativa é um tópico complexo e em constante evolução e discussão no cenário jurídico brasileiro e pretende oferecer percepções sobre os parâmetros que delinham os limites éticos e legais da publicidade comparativa explícita no Brasil.

2. NOÇÕES PRELIMINARES SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual é um campo do direito que, em última instância, se dedica a salvaguardar e fomentar a capacidade de criação, inovação, invenção e criatividade humanas.

Como ponto de partida para compreender o conceito, pensa-se na palavra *propriedade*. No geral, os variados tipos de propriedade compartilham a característica de conceder liberdade ao seu detentor, desde que este uso esteja em conformidade com a lei e não viole os direitos de terceiros. Além disso, o proprietário tem o direito de impedir que outros façam uso dela ou, caso permita seu uso, tem o direito de limitá-lo conforme suas preferências.

Nessa lógica, a propriedade intelectual se refere não à propriedade física, mas às propriedades que resultem da criação do espírito humano.

É importante pontuar que, na Convenção que estabelece a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967 e modificada em 28 de setembro de 1979, o termo *propriedade intelectual* não é formalmente definido. Os Estados signatários da Convenção (1967) optaram por apresentar uma lista abrangente dos direitos associados a essa categoria:

« propriedade intelectual », os direitos relativos: — às obras literárias, artísticas e científicas, — às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, — às invenções em todos os domínios da atividade humana, — às descobertas científicas, — aos desenhos e modelos industriais, — às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, — à proteção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (CONVENÇÃO, 1967, n.p)

É possível destacar quatro pontos chave da propriedade intelectual. Primeiro sua dimensão temporal, que reflete que os direitos de propriedade intelectual são atribuídos por períodos determinados por lei, permitindo que o detentor tenha o direito exclusivo de explorar economicamente os produtos e processos resultantes desse direito conforme o que for determinado pela lei que se aplica.

Na sequência, o escopo do direito, que significa que cada objeto resguardado pela propriedade intelectual possui uma delimitação de proteção estipulada pela legislação. Ainda, a segurança jurídica, que garante que o direito de propriedade intelectual impeça a exploração indevida da obra ou criação sem prévia autorização do titular.

E, por fim, enquanto os objetos protegidos pelo direito de autor possuem validade internacional, os protegidos pela propriedade industrial apenas detêm validade no país em que foram depositados, sujeitos a análise e concessão de acordo com os procedimentos legais.

Portanto, se o detentor do direito de propriedade industrial possuir a intenção de tê-lo protegido em outros países, será necessário verificar o procedimento correto e segui-lo para, caso seja concedido, ter assegurado que pode explorar sua criação economicamente em cada mercado escolhido, sem correr risco de alguém utilizá-lo. Este último tópico reflete a territorialidade do direito da propriedade industrial.

Para finalizar a conceituação de propriedade intelectual, faz-se necessário trazer a classificação dos direitos integrantes deste ramo e, para tanto, vale destacar que na doutrina há diversos entendimentos sobre a classificação. Aqui será trazido apenas um deles.

Geralmente entende-se que o sistema da Propriedade Intelectual compreende direitos relativos à (i) Direitos de Autor e Direitos Conexos; (ii) Direitos *Suis Generis*; e (iii) Propriedade Industrial.

Os Direitos de Autor e Direitos Conexos são direitos concedidos aos autores de obras intelectuais expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, abrangendo: obras literárias, artísticas e científicas (direitos de autor); interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissões por radiodifusão (direitos conexos); e programas de computador.

Os Direitos *Suis Generis* são proteções concedidas em criações que se encaixam tanto em aspectos dos direitos de autor e conexos, quanto em aspectos da propriedade industrial, ou em nenhum deles. No Brasil geralmente consideram-se *suis generis* a proteção de novas variedades de plantas, de topografia de circuitos integrados e dos conhecimentos tradicionais.

Os Direitos de Propriedade Industrial são aqueles concedidos com a finalidade de estimular a criatividade através da proteção, divulgação e aplicação industrial de seus resultados. Aqui incluem-se: as patentes, os desenhos industriais, as indicações geográficas e as marcas.

De acordo com Ivan B. Ahlert e Camara Junior (2019, p.2), o sistema de patentes nada mais é:

[...] do que uma troca entre o Estado e o inventor, em que o inventor apresenta uma invenção útil à sociedade, como, por exemplo, máquinas, telefones, remédios, processos industriais, dentre outros, enquanto o Estado lhe recompensa com um direito de exclusividade temporário (a patente), ou seja, o direito de impedir que terceiros explorem essa invenção sem consentimento do inventor. (AHLERT; CAMARA JUNIOR, 2019, p. 2)

Assim, a patente tem como objetivo proteger invenções que resultem em melhorias técnicas em produtos e processos já existentes. A inovação pode se manifestar tanto na combinação original de elementos previamente conhecidos quanto em elementos individuais.

O desenho industrial, por sua vez, é caracterizado pela Lei de Propriedade Industrial (“LPI”) (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) em seu art. 95 como:

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. (BRASIL, 1996, n.p)

Assim, consiste na estética visual de um produto, garantindo exclusividade para sua forma tridimensional, que possui altura, largura e profundidade (como por exemplo móveis e sapatos), ou para um conjunto bidimensional de linhas e cores, que possui apenas altura e largura (como estampas). A proteção do desenho industrial se concentra na aparência ornamental do objeto, desde que essa configuração seja visualmente nova, original e tenha aplicação industrial viável.

As indicações geográficas, por sua vez, consistem em indicações de procedência ou em denominações de origem, conforme previsão do art. 176 da LPI. O art. 177 da LPI determina que:

Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. (BRASIL, 1996, n.p)

E o art. 178 da LPI considera que:

[...] a denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. (BRASIL, 1996, n.p)

Assim, a indicação geográfica é a validação de que um produto ou serviço específico tem sua origem em uma região geográfica delimitada.

Por fim, dentro da propriedade industrial estão as marcas. Uma marca, conforme definição no Manual de Marcas do INPI, “é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.” (INPI, 2019, p. 17). Estas serão melhor exploradas no tópico que segue.

3. BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE MARCAS

As marcas, como já supramencionado, integram os direitos de propriedade industrial. No âmbito do direito brasileiro, uma marca representa uma das categorias de ativos industriais cujo direito ao uso exclusivo é obtido por meio da concessão de registro pelo INPI, e sua regulamentação é regida pela LPI.

O art. 122 da referida lei define como marcas os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (BRASIL, 1996, n.p). Assim, é possível caracterizar uma marca como o elemento que permite aos consumidores relacionar o produto ou serviço às suas características e à atividade econômica de seu detentor.

Na sequência, o art. 123 da LPI distingue as marcas como (i) de produto ou serviço, que é empregada para diferenciar um produto ou serviço de outro que seja idêntico, similar ou relacionado, mas proveniente de uma origem diversa, sendo o tipo de marca mais comum; (ii) de certificação, utilizada para certificar que um produto ou serviço está em conformidade com padrões ou especificações técnicas específicas, especialmente em relação à qualidade, natureza, material utilizado e método empregado; e (iii) coletiva. sendo aquela para distinguir produtos ou serviços originados de membros de uma entidade específica (BRASIL, 1996, n.p).

Ainda, há a classificação das marcas como nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

A marca nominativa, ou verbal, de acordo com o Manual de Marcas do INPI, “é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.” (INPI, 2019, p. 18). Assim, se diferencia das outras pela fonética.

A marca figurativa é aquela que se reconhece pelo seu símbolo, sendo formada por elementos como desenho, imagem, figura, símbolo, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, entre outros. Protege, portanto, o logo e é interessante para aqueles que buscam proteger a identidade visual de sua marca.

A marca mista, por sua vez, é a combinação da nominativa com a figurativa, isto é, composta por elementos nominativos, como palavras, e figurativos, como símbolos. Inclusive um elemento nominativo estilizado de maneira fantasiosa pode ser uma marca mista.

Por fim, a marca será considerada tridimensional, conforme o Manual de Marcas do INPI, quando “o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva

de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.” (INPI, 2019, p. 19). Dessa forma, é uma marca de três dimensões que se diferencia das demais principalmente pelo seu formato.

Evidentemente existem sinais que não podem ser registrados como marcas, estes estão descritos ao longo dos incisos do art. 124 da LPI mas, apenas para exemplificar, alguns deles são bandeiras, armas, letras, algarismos e datas que isoladamente não são revestidos de suficiente forma distintiva, reprodução ou imitação de marca anteriormente registrada, entre outros.

Dando sequência, após o registro da marca pelo seu titular, isto é, após o seguimento de todos os trâmites previstos na LPI e a concessão pelo INPI, “registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.” (BRASIL, 1996, n.p).

3.1 Proteção e direitos

O art. 5º, XXIX, da Constituição Federal enuncia que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (BRASIL, 1988, n.p).

Assim, a proteção marcária é um direito constitucional do criador da marca. Na mesma lógica incorrem os dispositivos da LPI, com destaque ao 129:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL, 1996, n.p).

Este dispositivo ressalta a exclusividade do uso da marca conferido ao titular que teve o registro validamente deferido e expedido.

Na sequência, o art. 130 da LPI traz os direitos assegurados ao titular ou depositante (pessoa que depositou, mas ainda não teve o registro da sua marca deferido). Dentre eles estão (i) ceder seu registro ou pedido de registro; (ii) licenciar seu uso; e (iii) zelar pela sua integridade material ou reputação (BRASIL, 1996, n.p).

Por fim, o art. 132 da LPI prevê o que o titular da marca não poderá fazer, e aqui se destaca a o inciso IV, que prevê a impossibilidade de impedir a citação de sua marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo (BRASIL, 1996, n.p). Aqui ressalta-se a parte final do inciso, isto é, desde que sem conotação comercial.

4. PUBLICIDADE COMPARATIVA

A publicidade comparativa é uma estratégia de marketing que envolve a comparação entre dois ou mais produtos, marcas ou serviços concorrentes em uma campanha publicitária ou publicidade única. Ela tem como objetivo destacar as vantagens de um determinado produto ou marca em relação aos seus concorrentes, com o intuito de persuadir os consumidores a escolherem o produto ou serviço anunciado.

Nas palavras de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias (2018, p. 105), a publicidade comparativa consiste na:

[...] técnica cuja função é a de colocar em relevo a supremacia ou vantagem dos produtos ou serviços próprios do anunciante em relação aos dos concorrentes através da confrontação das características dos primeiros perante os segundos. O anunciante contrapõe a própria oferta com a oferta de um terceiro, de modo a demonstrar aos consumidores que os produtos ou serviços distribuídos sob a marca do empresário anunciante são superiores aos produtos ou serviços alheios, destacando-se, por conseguinte, a maior conveniência de sua oferta. (DIAS, 2018, p. 105).

Assim, na publicidade comparativa verifica-se o elemento de comparação entre produtos, serviços ou empresas, geralmente feita entre concorrentes, onde quem a promove ressalta suas superioridades em face de seu concorrente.

Esta modalidade de publicidade se divide em explícita, onde está expressa a identificação da marca/produto concorrente, e implícita, onde não há menção direta, mas a confrontação é inequívoca, ou seja, o consumidor alvo indubitavelmente fará a associação.

A publicidade comparativa pode assumir diversas abordagens, como a comparação de preços, qualidade, desempenho, características específicas ou benefícios e, apesar de muitas vezes ser interpretada como agressiva, é amplamente aceita e enraizada nos costumes comerciais de muitos países.

Do ponto de vista mercadológico, a publicidade comparativa é vista como uma ferramenta que promove a competição dinâmica, impulsiona a inovação, regula os preços e evita a consolidação de grandes empresas em posições dominantes, desempenhando um papel anti-monopolista indireto. Para os consumidores, ela oferece vantagens quando correta, verdadeira e não enganosa, fornecendo informações mais diretas sobre produtos e serviços disponíveis.

No entanto, há críticas de que esta modalidade pode aumentar os custos das empresas, intensificar a concorrência publicitária, desprestigiar concorrentes e levar a disputas legais dispendiosas. Ainda assim, a maioria dos países favorece sua legalidade, desde que atendidos requisitos de veracidade e objetividade para beneficiar os consumidores.

4.1 Regulamentação da publicidade comparativa no Brasil

No que tange ao ordenamento jurídico pátrio, a regulamentação da publicidade em geral é abordada na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 220. Este artigo estabelece restrições para certas categorias de produtos e serviços devido à possíveis riscos representados, mas nada fala a respeito da publicidade comparativa (BRASIL, 1988, n.p).

O Código de Defesa do Consumidor (“CDC”), por sua vez, prevê direitos dos consumidores, regulamenta a publicidade de forma mais explícita que a Constituição Federal e traz cuidados que devem ser tomados para não configurar publicidade enganosa ou abusiva.

O CDC possui determinações importantes, como que a publicidade deve ser apresentada de maneira que o consumidor a reconheça prontamente e sem dificuldade como sendo uma forma de propaganda (art. 36, CDC) (BRASIL, 1990, n.p) e que a responsabilidade de comprovar a veracidade e exatidão das informações ou comunicações publicitárias recai sobre aqueles que as financiam (art. 38, CDC) (BRASIL, 1990, n.p). Conclui-se, portanto, que o CDC não regula explicitamente a publicidade comparativa, e nem a veda.

Dando sequência aos diplomas legais, é interessante destacar que a LPI, em seus artigos 195, I e II, trata de crimes de concorrência desleal, proibindo a publicação de informações falsas que prejudiquem concorrentes e a divulgação de informações falsas com o objetivo de obter vantagens (BRASIL, 1996, n.p). Também impõem restrições à publicidade as disposições dos artigos 132, IV, e 195, III, da mesma lei, permitindo a menção da marca em discursos, obras científicas ou literárias sem conotação comercial, desde que não prejudique sua distintividade e proibindo o uso de meios fraudulentos para desviar clientela de outros, incluindo a própria publicidade como possível meio fraudulento (BRASIL, 1996, n.p).

Por fim, no âmbito da autorregulamentação, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (“CONAR”) optou por explicitamente permitir e regular o uso da técnica publicitária de publicidade comparativa, reconhecendo-a como uma prática comum no mercado. Em seu código, traz a propaganda comparativa na seção 7, art. 32, onde estabelece as diretrizes (princípios e limites) para a execução de tal método publicitário (CONAR, 2021/2022, p. 15).

Do referido artigo, destaca-se que na publicidade comparativa (i) deve ser fundamental a objetividade na comparação, uma vez que informações subjetivas, de natureza psicológica ou emocional, não representam uma base válida de comparação aos olhos do consumidor; (ii) a comparação feita ou alegada deve ser verificável a partir de comprovação; (iii) não deve haver

confusão entre produtos e marcas concorrentes; (iv) não deve resultar em concorrência desleal nem na depreciação da imagem do produto ou da marca de outra empresa; dentre outros pontos.

4.2 Regulamentação da publicidade comparativa internacionalmente

No que tange à regulamentação da publicidade comparativa fora do Brasil, as normas europeias e do Mercosul merecem destaque.

No âmbito europeu, a Diretiva 2006/114 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006 (que substituiu a antiga diretiva 1997/55 do Conselho Europeu) estabelece as regras que devem ser seguidas pelos Estados-Membros da União Europeia em relação à publicidade e à proteção dos consumidores. Ela define o que constitui publicidade enganosa e publicidade comparativa, bem como estabelece requisitos específicos para que tal prática seja conduzida de forma justa e transparente.

De acordo com a diretiva, a publicidade comparativa é “a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por concorrente” (UNIÃO EUROPEIA, 2006, n.p).

Seus requisitos, que estão presentes no art. 4º da mesma, são: (i) não ser enganosa, em conformidade com as normativas que regulam as práticas comerciais desleais das empresas em relação aos consumidores no mercado interno; (ii) deve comparar bens ou serviços que atendam às mesmas necessidades ou tenham o mesmo propósito; (iii) comparar de maneira objetiva uma ou várias características essenciais, relevantes, verificáveis e representativas desses bens e serviços, incluindo o preço, quando aplicável; (iv) não desacreditar ou depreciar marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens, serviços, atividades ou situações de um concorrente; (v) referir-se, em todos os casos de produtos com denominação de origem, a produtos com a mesma denominação; (vi) não aproveitar indevidamente o nome de uma marca, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes; (vii) não apresentar um bem ou serviço como sendo uma imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida; e (viii) não gerar confusão entre o anunciante e o concorrente ou entre as marcas, nomes comerciais, outros sinais distintivos, produtos ou serviços do anunciante e do concorrente (UNIÃO EUROPEIA, 2006, n.p).

O Mercosul também apresenta uma regulamentação própria, sendo a Resolução do Mercosul (GMC) 126/1996, que possui expressamente em seu anexo artigos a respeito da

publicidade comparativa. Esta norma segue a mesma lógica que a diretiva europeia ao estabelecer princípios e limites para esta prática.

Nos termos da Resolução, primeiramente, a publicidade comparativa não deve ser enganosa, ou seja, não pode induzir o consumidor a erro. Seu objetivo principal deve ser fornecer informações claras ao consumidor, buscando esclarecer aspectos relevantes sobre produtos ou serviços (MERCOSUL, 1996, n.p). Além disso, a publicidade comparativa deve ser pautada pela objetividade, evitando o uso de dados subjetivos, como elementos de natureza psicológica ou emocional. É fundamental que as comparações realizadas sejam passíveis de comprovação, ou seja, baseadas em dados concretos que possam ser verificados. A publicidade comparativa não deve configurar concorrência desleal, prejudicando a imagem de produtos, serviços ou marcas de outras empresas. Ela também não deve causar confusão entre os produtos, serviços ou marcas de outras empresas (MERCOSUL, 1996, n.p).

Por fim, além desses critérios, a Resolução do Mercosul (GMC) 126/1996 destaca que a publicidade comparativa não será permitida quando seu objetivo for declarar de maneira geral e indiscriminada a superioridade de um produto ou serviço sobre outro (MERCOSUL, 1996, n.p). Portanto, é necessário que as comparações sejam específicas e bem fundamentadas, visando informar o consumidor de maneira precisa e justa.

5. O RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.911

Feitas as considerações acima, passa-se à análise do caso paradigma deste trabalho, o Recurso Especial nº 1.377.911-SP. A escolha do caso se deve ao fato de envolver questões de publicidade comparativa ligada ao uso de marca de terceiro. Os fundamentos da decisão abrem margem para discussões interessantes sobre a interligação dos universos marcário, propagandista e concorrencial.

5.1 Síntese do caso

O caso teve origem em ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada pela Danone Ltda. em face da Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé), buscando que esta última se abstinhasse de usar as marcas registradas DANONE e ACTIVIA em uma campanha publicitária veiculada na televisão no ano de 2007 para promoção do produto NESVITA. Assim, o cerne do litígio envolve alegação de violação marcária e concorrência desleal.

A Danone Ltda. alegou que, a partir de 05/01/2007, a Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) indevidamente utilizou as marcas DANONE e ACTIVIA em filme publicitário do produto NESVITA, onde era feita comparação direta entre os produtos de cada empresa. Para elucidação, segue reprodução escrita da propaganda:

VOZ FEMININA (1): Intestino preguiçoso, né?

VOZ FEMININA (2): Oi?

VOZ FEMININA (1): Vem cá. Você já comparou a tabela nutricional da NESVITA com esse?

VOZ FEMININA (2): Como é que é?

VOZ FEMININA (1): Compara só. NESVITA, além de auxiliar no funcionamento do intestino, tem 18% menos calorias e 26% menos gorduras e além disso, vem com 2 vezes mais cálcio. Fora que ele é o único que combina as fibras e probióticos. E é uma delícia.

LOCUTOR: NESVITA da Nestlé é o único que combina fibras e probióticos que auxiliam no funcionamento do intestino. Experimente NESVITA, leve 2 e pague 1 para sentir a diferença. (FEDORENTOK, 2019, n.p)

Figura 1 - Publicidade Nesvita vs. Activia



Fonte: FEDORENTOK, 2019

A Danone Ltda. solicitou uma ordem judicial para que a ré deixasse de veicular essa publicidade e qualquer outra que utilizasse suas marcas sem autorização, sob ameaça de multa diária de R\$ 50.000,00. Além disso, buscou indenização por danos materiais e morais resultantes de ato ilícito (SÃO PAULO, 2011, p. 2).

A 34ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo julgou procedentes os pedidos da Danone Ltda., determinando que a Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) se abstinhasse de usar as marcas da autora em sua publicidade, com uma multa diária de R\$ 100.000,00 em caso de descumprimento. Também estabeleceu indenização por danos morais em R\$ 100.000,00 e ordenou que a ré reparasse os danos materiais, cujo valor seria definido em liquidação (SÃO PAULO, 2011, p. 2).

No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação apresentada pela Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé), revertendo a decisão anterior e considerando o pedido improcedente (SÃO PAULO, 2011, p. 6).

A ementa do TJSP foi a seguinte:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Propaganda comparativa feita pela ré
 Esclarecimento das diferenças entre os produtos - Inexistência de sugestão ou insinuação de ofensa à marca ou ao produto da concorrente Concorrência desleal não caracterizada Ação de obrigação de não fazer c.c. reparatória improcedente - Recurso provido. (SÃO PAULO, 2011, P. 2)

Após esta decisão, a Danone Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Na sequência, a Danone Ltda. interpôs um recurso especial com base no art. 105, incisos III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, alegando dissídio jurisprudencial e violação ao art. 535, II do CPC de 1973, bem como a diversos dispositivos legais, incluindo a LPI e o Código Civil (BRASIL, 2014, p. 4).

A autora argumentou que a Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) fez uso injustificado e evidente das marcas DANONE e ACTIVIA em sua estratégia de publicidade para o lançamento do iogurte funcional NESVITA. Isso, segundo a Danone Ltda., infringiu a LPI e o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CONAR.

Alegou que o registro válido das marcas confere ao seu titular o direito exclusivo de uso do sinal, bem como o direito de proteger sua integridade material e reputação, de acordo com os artigos 129 e 130, inciso III da Lei n. 9.279/1996 (BRASIL, 2014, p.4). Além disso, citou o art. 131 do mesmo diploma, que expressa que a proteção conferida pelo registro abrange o uso da marca em diversos meios, inclusive em propaganda. Afirmou também que nenhum dispositivo da LPI autoriza o uso de marca alheia em publicidade própria (BRASIL, 2014, p. 4).

A Danone Ltda. também abordou o argumento dos defensores da publicidade comparativa, que defendem o direito do consumidor de ser informado sobre os produtos no mercado. No entanto, sustentou que essa prática pode ser tendenciosa e não verdadeira, visando o desvio de clientela, o que caracteriza o aproveitamento parasitário. Argumentou que a LPI proíbe a concorrência desleal, ressaltando que a publicidade veiculada pela Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) era ilegal (BRASIL, 2014, p. 4).

Foi interposto recurso extraordinário e tanto o REsp quanto o RExt foram rejeitados na origem. O REsp foi posteriormente admitido por meio de agravo.

5.2 A Decisão do Superior Tribunal De Justiça e seus fundamentos

De início já se pontua que houve divergência de votos. O relator do processo, Min. Luis Felipe Salomão, destacou em seu voto o art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, de modo que apesar de não possuir status de lei, configura importante fonte que expressa os costumes do mercado publicitário. Assim, pontuou que embora não exista uma legislação que proíba ou permita explicitamente a publicidade comparativa, esse tema é

influenciado pelas leis de proteção ao consumidor e pelas regulamentações de propriedade industrial, abrangendo tanto questões de marcas registradas quanto de concorrência (BRASIL, 2014, p. 1-35).

Em relação ao Código de Defesa do Consumidor, o relator destacou alguns direitos básicos previstos nos incisos III e IV do art. 6º do diploma, que dispõe a respeito do direito à obtenção de informações adequadas e claras sobre os diversos produtos e serviços disponíveis, incluindo a especificação precisa de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, assim como informações sobre os riscos que possam estar associados a esses produtos e serviços; e do direito à proteção contra práticas de publicidade que sejam enganosas ou abusivas, bem como contra métodos comerciais que sejam coercitivos ou desleais, assim como contra práticas e cláusulas em contratos que sejam consideradas abusivas ou impostas de forma injusta no fornecimento de produtos e serviços (BRASIL, 2014, p. 11).

Também destacou o art. 37 do CDC, que expressamente veda publicidade enganosa ou abusiva:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. § 4º (Vetado). (BRASIL, 1990, n.p).

A respeito da proteção marcária, o relator destacou artigos da LPI que tratam dos direitos do titular, como os arts. 131 e 132, e também artigos voltados à concorrência desleal.

Importante lição de Fábio Ulhoa Coelho também foi pontuada:

No Brasil, a rigor, irregularidade na publicidade comparativa, frente ao direito industrial, somente existe em duas hipóteses: 1ª) se, ao mencionar a marca ou marcas da concorrência, o empresário anunciante as imita em seus produtos ou serviços ou, de qualquer forma, induz em confusão os destinatários da mensagem (esta é, inclusive, a conduta tipificada como "crime contra a marca": LPI, art. 189, I); 2ª) se a publicidade comparativa pode contribuir para a degenerescência da marca (LPI, arts. 130, III, e 131; Cap. 6, item 7.3). Se não ocorrem tais circunstâncias, porém, a comparação não ofende direito de propriedade industrial.

A publicidade comparativa não é proibida. Ela, no entanto, como qualquer outra publicidade, deverá atender às regras da Lei da Propriedade Industrial e do Código de Defesa do Consumidor; para que não se caracterize concorrência desleal, usurpação de marca ou lesão a direito do consumidor. (COELHO, 2013, p. 438 *apud* BRASIL, 2014, p. 13).

Nessa lógica, concluiu que conforme alertado pela doutrina, a propaganda comparativa só viola os direitos da marca do concorrente quando as marcas são suscetíveis de causar confusão ou quando a referência à marca está acompanhada de uma ação que depreciativa a imagem do produto ou serviço, resultando na degradação da marca e no desvio de clientela. Além de enfatizar que lógica diversa implicaria no impedimento à livre iniciativa e a livre concorrência, garantidos pela Constituição Federal em seus arts. 1º, IV e 170, *caput* e IV (BRASIL, 2014, p. 15).

Por fim, diante dos fundamentos explicados, o relator concluiu que as marcas NESVITA e ACTIVIA não são semelhantes, não gerando confusão entre consumidores e negou provimento ao recurso especial (BRASIL, 2014, p. 16).

Após o voto proferido pelo Min. Luis Felipe Salomão, o Min. Raul Araújo pediu vista dos autos e, após análise, proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso especial interposto pela Danone Ltda, julgando parcialmente procedente a demanda (BRASIL, 2014, p. 25).

O Min. destacou o art. 5º, XXIX da Constituição Federal, que coloca entre os princípios e normas fundamentais a proteção à propriedade das marcas e a outros signos distintivos. Como também destacou artigos da LPI e do Código de Autorregulamentação Publicitária do CONAR, já aqui pontuados (BRASIL, 2014, p. 18-25).

De nova legislação, trouxe o Decreto 57.690/66, que regulamentou a Lei 4.680/64, que dispõe a respeito da profissão de publicitário e agenciador de propaganda. No art, 17, I, c, do referido texto legal, tem-se:

Art 17. A Agência de Propaganda, o Veículo de Divulgação e o Publicitário em geral, sem prejuízo de outros deveres e proibições previstos neste Regulamento, ficam sujeitos, no que couber, aos seguintes preceitos, genericamente ditados pelo Código de Ética dos Profissionais da Propaganda a que se refere o art. 17, da Lei 4.680, de 18 de junho de 1965: I - Não é permitido: [...] c) reproduzir temas publicitários, axiomas, marcas, músicas, ilustrações, enredos de rádio, televisão e cinema, salvo consentimento prévio de seus proprietários ou autores. (BRASIL, 1966 *apud* BRASIL, 2014, p. 20).

Após isso, trouxe um questionamento fundamental para a controvérsia: “É lícita a publicidade comparativa, com a indicação explícita da marca concorrente registrada, ainda que baseada em informações verídicas e que não denigra a imagem do produto ou serviço comparado?” (BRASIL, 2014, p. 22).

Sua linha de raciocínio iniciou na diferenciação da publicidade comparativa implícita e explícita, sendo a implícita uma mera alusão genérica ou sugestiva aos concorrentes. A

legislação brasileira não tem impeditivos a esta, a menos que, mesmo implícita, se verifique enganosidade ou abusividade na propaganda (BRASIL, 2014, p. 22).

Entretanto, no que tange a publicidade comparativa explícita, isto é, aquela que coloca duas marcas em evidente comparação, destacou a necessidade de ver a situação sob a ótica do direito de exclusividade garantido pelo art. 129 da LPI e pelo art. 132, IV. Ambos se referem, respectivamente, à propriedade garantida ao titular da marca após o registro validamente expedido e possibilidade de o titular da marca impedir a citação de sua propriedade em publicações com conotação comercial. E, na maioria das situações em que a propaganda comparativa é utilizada, destaca-se que o produto sendo promovido é superior ao produto comparado. Portanto, a conotação comercial, bem como a diluição ou depreciação da marca do concorrente, são características intrínsecas à publicidade comparativa explícita na visão do ministro (BRASIL, 2014, p. 22-25).

Assim, o Min. Raul Araújo concluiu que a liberdade constitucional de imprensa não pode ser utilizada como justificativa para legitimar a publicidade comparativa explícita e verídica (art. 5º, IX da Constituição Federal). Nesse contexto, não é o interesse público de informar o consumidor que prevalece, mas sim o interesse individual e comercial de ganhar vantagem sobre o produto concorrente. A intenção principal do anunciante não é proteger o consumidor, garantindo seu direito à informação, mas sim conquistar uma parcela do mercado (*market share*) que pertence ao concorrente. Portanto, a proteção das marcas, também assegurada pela Constituição Federal (art. 5º, XXIX), deve ser priorizada (BRASIL, 2014, p. 25).

Assim, condenou a Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) a parar de utilizar publicidade que use sem autorização marca da Danone Ltda.; indenizar em danos materiais e morais a outra parte; e arcar com os ônus sucumbenciais (BRASIL, 2014, p. 25).

Na sequência do julgamento, a Min. Maria Isabel Gallotti pediu vista e, após exame, negou provimento ao recurso especial ao acompanhar o relator em seu voto (BRASIL, 2014, p. 33).

Parte interessante de sua argumentação recai no fato de destacar que em nenhum momento, o acórdão recorrido mencionou a presença de informações falsas sobre os produtos em comparação. Pelo contrário, observou-se que apenas aspectos nutricionais dos produtos foram comparados, e a precisão desses dados não está em disputa no recurso especial (BRASIL, 2014, p. 28).

A ministra entendeu que os dispositivos invocados pela Danone Ltda. não proíbem a referência à marca do concorrente em publicidade comparativa, mas têm como objetivo

proteger o proprietário contra a apropriação indevida e evitar que sua reputação seja prejudicada (BRASIL, 2014, p. 29).

Em sua visão, o anúncio comercial não buscou de forma alguma apropriar-se da marca ou induzir o consumidor a pensar que estava adquirindo ACTIVIA ao comprar o produto NESVITA. Pelo contrário, tinha como intuito demonstrar a existência de produtos concorrentes e destacar as características nutricionais do produto anunciado. Considerou que não houve uso da marca, apenas uma exposição comparativa, o que concluiu serem conceitos distintos. Além disso, não foram feitas declarações falsas ou afirmações subjetivas que pudessem difamar ou depreciar o concorrente. Portanto, não viu motivo para exigir indenização ou proibir a veiculação da publicidade (BRASIL, 2014, p. 28-33).

Por fim, os Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi seguiram no mesmo sentido que o relator e que a Min. Maria Isabel Gallotti e negaram provimento ao recurso especial, restando vencido, portanto, o voto do Min. Raul Araújo. A ementa do julgamento foi a seguinte:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA. DIREITO MARCÁRIO E DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA PUBLICITÁRIA COMPARATIVA ENTRE PRODUTOS. ESCLARECIMENTO OBJETIVO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. 1. A propaganda comparativa é forma de publicidade que identifica explícita ou implicitamente concorrente de produtos ou serviços afins, consagrando-se, em verdade, como um instrumento de decisão do público consumidor. 2. Embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente a publicidade comparativa, o tema sofre influência das legislações consumerista e de propriedade industrial, tanto no âmbito marcário quanto concorrencial. 3. A publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que obedeça ao princípio da veracidade das informações, seja objetiva e não abusiva. 4. Para que viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio de clientela. 5. Conforme ressaltado em outros julgados desta Corte, a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC) (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013). 6. Propaganda comparativa ilegal é aquela que induz em erro o consumidor, causando confusão entre as marcas, ocorrendo de maneira a depreciar a marca do concorrente, com o consequente desvio de sua clientela, prestando informações falsas e não objetivas. 7. Na espécie, consoante realçado pelo acórdão recorrido, as marcas comparadas não guardam nenhuma semelhança, não sendo passíveis de confusão entre os consumidores. Ademais, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da concorrente, pelo que não se verifica infração ao registro marcário ou concorrência desleal. 8. Recurso especial não provido. (BRASIL, 2014, p.1)

6. COMO O JUDICIÁRIO (STJ E TJSP) JULGOU NOVOS CASOS ENVOLVENDO PUBLICIDADE COMPARATIVA COM MENÇÃO À MARCAS CONCORRENTES APÓS A JURISPRUDÊNCIA ESTABELECIDADA PELO RESP Nº 1.377.911 - SP?

6.1 STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411 - RJ

O AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411-RJ envolveu litígio entre a Nissan do Brasil Automóveis Ltda. e a Toyota do Brasil Ltda., onde se discutiu se a veiculação de filme publicitário que se utilizou da técnica de publicidade comparativa foi imprópria ou não. Principalmente sob o viés de diminuir de forma jocosa e depreciativa os automóveis de concorrentes diretos (BRASIL, 2023, p. 6).

Na propaganda veiculada pela Nissan do Brasil Automóveis Ltda. Não foram apenas destacadas as qualidades da picape “Nissan Frontier”, como consumo de combustível, potência do motor, acessórios, etc., mas também foram depreciados os veículos concorrentes Toyota Hilux e Volkswagen Amarok. Em vez de enfatizar as características positivas de seu veículo, a propaganda focou na depreciação da picape da autora, associando sua imagem a personagens abobalhados que sofrem contratempos no final do anúncio, causados pelo veículo da ré Nissan (BRASIL, 2023, p. 6).

Para análise da questão, o relator, Min. João Otávio de Noronha usou como base o julgamento do caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) (REsp nº 1.377.911-SP) para justificar a que a jurisprudência do STJ aceita a utilização de publicidade comparativa, seja ela declarada abertamente ou sugerida, mesmo quando não existe uma regulamentação legal específica para isso. No entanto, é essencial que essa prática esteja alinhada com as leis de proteção ao consumidor e com o princípio fundamental da veracidade de informações. Isso significa que a publicidade deve ser imparcial e não enganosa (BRASIL, 2023, p. 1-18).

O relator considerou que a publicidade comparativa utilizada implicou em uso indevido de marca, já que foi utilizada de forma depreciativa, humilhante, que interferiu na imagem e no bom conceito da marca concorrente, o que gerou a presunção de dano material a ser pago pela Nissan do Brasil Automóveis Ltda (BRASIL, 2023, p.12).

Entretanto, houve controvérsia no caso e o voto vencedor foi o do Min. Raúl Araújo, que curiosamente foi o ministro que teve seu voto vencido do acórdão paradigma deste trabalho.

O mesmo reconheceu que houve propaganda comparativa ofensiva, mas argumentou que o reconhecimento de dano material *in re ipsa* (aquele em que o dano é presumido, ou seja,

a simples existência do fato já caracteriza o dano) sem previsão legal explícita, baseado na utilização comparativa por mera analogia a uma violação de direito marcário, parece ser inadequado. Seria responsabilidade da recorrente, no caso a agravada Toyota do Brasil Ltda., demonstrar, por meio de estatísticas e outros dados comprováveis mínimos, que houve uma queda nas vendas de seus veículos devido à propaganda comparativa. No entanto, as instâncias ordinárias não receberam essa comprovação (BRASIL, 2023, p. 14-15).

A Min. Maria Isabel Gallotti seguiu no mesmo sentido que o Min. Raúl Araújo ao dizer que se o tribunal de primeira instância concluiu que a propaganda comparativa foi prejudicial à imagem da empresa, mas não encontrou evidências de dano material, ou seja, não houve comprovação de prejuízo financeiro e isto deveria ser mantido (BRASIL, 2023, p. 16).

Por fim, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno, para negar provimento ao recurso especial de Toyota do Brasil Ltda, nos termos do voto divergente do Min. Raul Araújo, com o qual votaram os Mins. Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi (BRASIL, 2023, p.1-2).

Portanto, restou reconhecido que mesmo a publicidade comparativa sendo feita de forma abusiva, não houve violação do direito marcário, não havendo motivos para condenar a Nissan ao pagamento de danos materiais, por ausência de comprovação. Restou, assim, vencido o voto do Min. João Otávio de Noronha.

O julgamento teve a seguinte ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO COM FINALIDADE DESABONADORA DE PRODUTOS CONCORRENTES. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Em Direito de Marcas, o dano material é reconhecido por lei, que estabelece os critérios de como objetivamente realizar-se-á a indenização desse dano. 2. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, corretamente, reconheceu o dano moral in re ipsa, mas entendeu não comprovados os danos materiais. Por isso, negou a indenização pleiteada no ponto, ante a inviabilidade de se reconhecer dano material in re ipsa, sem comprovação e sem previsão legal. 3. Tratando-se de propaganda comparativa ofensiva, não há confusão entre marcas, nem falsificação de símbolo ou indução do consumidor a confundir uma marca por outra. Ao contrário, não se faz confusão entre as marcas, a propaganda as distingue bem, até para enaltecer a marca da ré, ora agravante, em face das outras marcas comparadas, inclusive a da promovente, que são ilícita e indevidamente apontadas e identificadas como marcas de produtos de qualidade inferior ou deficiente. Tem-se, portanto, propaganda comparativa, claramente ofensiva, e o dano moral in re ipsa foi acertadamente reconhecido. Porém, é inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem a efetiva comprovação de prejuízo. 4. Não comprovada, na fase de conhecimento, a ocorrência de dano material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um an debeat, não é possível se deixar para a fase de liquidação a identificação do quantum debeat. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (BRASIL, 2023, p. 1)

6.2 STJ: REsp 1.676.750 - SP

O REsp 1676750 - SP teve origem em ação de abstenção de uso de marca e reparação por danos materiais e morais ajuizada pela General Motors do Brasil Ltda. em face da Nissan do Brasil Automóveis Ltda. e da agência de publicidade Lew Lara TBWA Publicidade Ltda devido a veiculação de um filme publicitário comparativo entre os veículos “Livina” e “Meriva” (BRASIL, 2017, p. 3).

Discute-se, no recurso especial, acerca do cabimento ou não da reparação por danos materiais pleiteada pela General Motors do Brasil em razão do uso não autorizado de sua marca.

A relatora Nancy Andrichi argumentou no sentido de que o dano ocorre no momento da violação de um direito protegido pela lei. Neste caso, o dano está intrinsecamente ligado à comprovação do ato ilícito, que é o uso indevido de uma marca. Os tribunais de primeira e segunda instância, que são soberanos na avaliação das provas, confirmaram que a campanha publicitária em questão divulgou indevidamente a marca da parte recorrente, apresentando informações incompletas sobre os veículos automotores comparados e utilizando mensagens depreciativas para prejudicar sua imagem (BRASIL, 2017, p. 4-7).

Portanto, a marca registrada da parte recorrente, General Motors do Brasil Ltda, foi usada de maneira imprópria com o único objetivo de impulsionar as vendas da recorrida, a Nissan Brasil Automóveis Ltda., e aumentar seus lucros, prejudicando assim os interesses legítimos do titular do direito de marca (BRASIL, 2017, p. 6/7).

Destacou ainda que a LPI não exige a comprovação de danos para fins de reparação quando ocorre a violação dos direitos protegidos por ela. Em vez disso, o artigo 209 da LPI permite que o titular do direito violado ajuíze ações cíveis de acordo com o Código de Processo Civil. Concluiu, portanto, que em casos como o analisado, a comprovação de danos materiais é dispensada, permitindo que o cálculo dos valores relacionados seja realizado na fase de liquidação de sentença (BRASIL, 2017, p. 4-7).

Entretanto, como no caso anterior, houve divergência de votos, tendo o Min. Marco Aurélio Bellizze proferido voto em sentido contrário.

Sua argumentação se baseou no fato de que a questão em análise não envolvia contrafação ou uso indevido de uma marca, que, em teoria, poderiam resultar em uma condenação por danos materiais presumidos. Na verdade, tratava-se de publicidade comparativa, uma prática que é amplamente aceita pela jurisprudência do tribunal. Para comprovar tal pensamento, trouxe como jurisprudência o caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) já aqui analisado (BRASIL, 2023, p. 8-10).

No entanto, no presente caso, houve um excesso na prática de publicidade comparativa, conforme atestado pelos tribunais inferiores. Isso resultou na procedência da ação em relação à suspensão da veiculação da campanha publicitária e à condenação por danos morais (BRASIL, 2023, p. 10-11).

Quanto aos danos materiais, não foi verificada violação ao direito de marca, portanto, a compensação por danos materiais apenas poderia estar ligada aos danos decorrentes da publicidade comparativa. Nesse contexto, as regras comuns relacionadas ao ônus da prova deveriam ser aplicadas, o que significa que a indenização por danos materiais não pode ser concedida na ausência de evidências de prejuízo (BRASIL, 2023, p. 11).

O Min. Moura Ribeiro proferiu voto-vista e afirmou não ser possível considerar uma violação dos artigos 208 a 210 da LPI, uma vez que, como demonstrado, não foi estabelecida uma violação ao direito de marca, apenas seu uso em uma publicidade comparativa. Por fim, negou provimento ao recurso especial (BRASIL, 2023, p. 14-17).

Após os debates e votos de outros ministros, a relatora Nancy Andrichi ratificou seu voto e reiterou a conclusão de dar provimento ao recurso especial, no sentido de que o histórico do caso (acórdão da segunda instância) permite concluir que houve sim violação de marca e que a jurisprudência do STJ já decidiu que danos decorrentes de violação marcária não são condicionados à comprovação real do dano (BRASIL, 2023, p. 18-20).

O Min. Moura Ribeiro também ratificou seu voto, mas manteve sua posição, pois argumentou que as instâncias anteriores reconheceram apenas o excesso de propaganda comparativa (BRASIL, 2023, p. 21-22).

Por fim, após a exposição do voto divergente pelo Ministro Moura Ribeiro, no sentido de negar provimento ao recurso, e o voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, alinhado com a Relatora, concedendo provimento, a Turma, em maioria, rejeitou o recurso especial. Isso se deu de acordo com o voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze.

O julgamento teve a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PUBLICIDADE COMPARATIVA. EXCESSO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO À ABSTENÇÃO DO USO DA PROPAGANDA E AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DANOS MATERIAIS JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal analisado todos os argumentos suscitados pelas partes, não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/1973. 2. Considerando que o caso não se trata de contrafação ou uso indevido de marca, mas, sim, de publicidade comparativa, a qual é aceita pela jurisprudência desta Corte Superior, caberia à parte autora a comprovação dos danos materiais sofridos em

decorrência do abuso cometido na publicidade veiculada pelas rés, o que não ocorreu na espécie, não se tratando de hipótese de dano patrimonial presumido. 3. A recorrente ficou vencida em parte significativa do pedido, razão pela qual revela-se correta a distribuição da sucumbência realizada pelas instâncias de origem. 4. Recurso especial desprovido. (BRASIL, 2023, p. 1)

6.3 STJ: REsp 1.668.550 - RJ

O REsp 1.668.550 - RJ teve origem em disputa judicial entre The Procter & Gamble Company, Procter & Gamble do Brasil S/A e The Gillette Company contra Spectrum Brands Brasil Indústria e Comércio de Bens de Consumo Ltda. em ação buscando a cessação do uso indevido da marca DURACELL nas embalagens do produto RAYOVAC e em materiais publicitários e informativos pela empresa Spectrum Brands Brasil Indústria e Comércio de Bens de Consumo Ltda. A ação incluiu reivindicações por danos materiais e compensação por danos morais decorrentes do uso da marca em estratégia de publicidade comparativa (BRASIL, 2017, p. 3-4).

Tanto a sentença quanto o acórdão do caso consideraram que a publicidade comparativa realizada é lícita e não incorre em concorrência desleal, pois não há intenção de confundir o consumidor ou diminuir a marca concorrente, mas apenas divulgar informações. O acórdão ressaltou que não ocorreu qualquer afronta ou desqualificação dos produtos oferecidos pela parte contrária, sendo realizada exclusivamente uma comparação em relação à durabilidade e ao preço (BRASIL, 2017, p. 3-4).

Foi interposto recurso especial que teve como relatora a Min. Nancy Andrighi.

Seu voto girou em torno de definir se a estratégia de marketing de publicidade comparativa violou o direito marcário das recorrentes. Após conceituar a publicidade comparativa e deixar claro que a mesma é admitida no Brasil usando como base preceitos já explicitados neste trabalho, passou à análise da afronta ao direito de marca (BRASIL, 2017, p. 5-14).

A ministra destacou a existência de notável tensão entre as normas que garantem a proteção das marcas e aquelas que asseguram a livre concorrência, a liberdade de expressão e o acesso à informação. Nesse sentido, ao avaliar a legalidade da publicidade comparativa, ponderou os direitos estabelecidos pela LPI à luz dos princípios e objetivos estabelecidos pela Constituição e salientou que o intérprete do Direito deve considerar as circunstâncias específicas do caso para determinar se o anúncio publicitário é lícito ou não (BRASIL, 2017, p. 5-6).

Assim, concluiu que o uso exclusivo de uma marca e o direito do seu titular de impedir terceiros de usá-la não são direitos absolutos e inquestionáveis. Portanto, em relação aos direitos de propriedade industrial, a menção específica a uma marca registrada por terceiros em um anúncio publicitário não pode ser considerada, por si só, ilícita (BRASIL, 2017, p. 5-6).

Portanto, do ponto de vista da concorrência, a publicidade comparativa só deve ser considerada ilegal quando envolver a difamação, a confusão ou o uso inadequado da imagem ou da reputação de terceiros, o que também caracteriza, sob a perspectiva do consumidor, publicidade enganosa ou abusiva (BRASIL, 2017, p. 12).

No que tange ao caso concreto, o tribunal de origem concluiu que as peças de publicidade comparativa do gênero explícita continham comparações claras e objetivas e informavam o consumidor, que poderia adquirir um produto semelhante e com o mesmo propósito por um preço mais baixo. Quanto à alegação de concorrência desleal, o acórdão considerou que a pesquisa divulgada não continha informações falsas, ainda mais porque a recorrida apresentou um laudo que comprovou a veracidade da propaganda (BRASIL, 2017, p. 14).

Portanto, a publicidade comparativa em questão não violou os princípios da boa-fé, teve um propósito informativo e beneficiou os consumidores. Não foram encontradas evidências de práticas de concorrência desleal ou de difamação da marca ou da imagem dos produtos das concorrentes (BRASIL, 2017, p. 14).

Assim, foi negado provimento ao recurso especial por unanimidade, tendo o julgamento a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO, CONCORRENCIAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PUBLICIDADE COMPARATIVA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PONDERAÇÃO ENTRE OS INTERESSES DO TITULAR DA MARCA COMPARADA E OS DO PÚBLICO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESTOAM DAS PREMISSAS LEGAIS E TEÓRICAS ORA FIXADAS. 1- Ação ajuizada em 31/3/2010. Recurso especial interposto em 17/12/2013 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2- O propósito recursal é definir se a estratégia de marketing utilizada pela recorrida, baseada em publicidade comparativa, violou direito marcário titulado pelas recorrentes. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede, quanto às normas por eles veiculadas, o conhecimento do recurso especial. 4- A publicidade comparativa pode ser definida como método ou técnica de confronto empregado para enaltecer as qualidades ou o preço de produtos ou serviços anunciados em relação a produtos ou serviços de um ou mais concorrentes, explícita ou implicitamente, com o objetivo de diminuir o poder de atração da concorrência frente ao público consumidor. 5- Apesar da ausência de abordagem legal específica acerca da matéria, a publicidade comparativa é aceita pelo ordenamento

jurídico pátrio, desde que observadas determinadas regras e princípios concernentes ao direito do consumidor, ao direito marcário e ao direito concorrencial, sendo vedada a veiculação de propaganda comercial enganosa ou abusiva, que denigra a imagem da marca comparada, que configure concorrência desleal ou que cause confusão no consumidor. Precedentes. 6- Na hipótese dos autos, conforme as premissas fáticas assentadas pelo juízo de origem - soberano no exame do acervo probatório -, verifica-se que a publicidade comparativa veiculada pela recorrida não violou os ditames da boa-fé, foi realizada com propósito informativo e em benefício do consumidor, não tendo sido constatada a prática de atos de concorrência desleal, tampouco de atos que tenham denegrido a marca ou a imagem dos produtos das recorrentes. 7- Recurso especial não provido. (BRASIL, 2017, p. 1-2)

6.4 TJSP: Apelação Cível 1035177-54.2019.8.26.0224

O caso envolveu a Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem e BMB Material de Construção S/A e a Construdecor S/A. O litígio teve origem em ação cominatória com pedido de indenização por perdas e danos movida pelas primeiras em face da segunda (SÃO PAULO, 2022, p. 2).

As autoras alegaram que, atuando no setor de materiais de construção e afins, a ré estava utilizando sua marca de maneira indevida para chamar a atenção dos consumidores, por meio de propagandas ostensivas na mídia. A sentença julgou improcedente o pedido e foi interposta apelação (SÃO PAULO, 2022, p. 2).

A publicidade em questão trazia as seguintes informações: i) *“Ainda não abrimos nossa nova loja e a concorrência já começou a baixar os preços. Não compre agora, espere mais alguns dias, nós cobrimos o preço da concorrência e ainda damos mais 10% de desconto.”* e ii) *“Cobrimos qualquer orçamento da Leroy, Telhanorte, C&C e demais concorrentes, e ainda damos 10% de desconto.”* (SÃO PAULO, 2022, p. 4).

A ementa do caso Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) foi utilizada para contextualizar que a publicidade comparativa deve ser analisada de acordo com o CDC, LPI e direito concorrencial.

No caso em questão, restou verificado que em nenhum momento, a autora alegou que a ré se recusou a cumprir a promessa de igualar os preços dos concorrentes ou conceder o desconto prometido. Além disso, não foram verificadas evidências de violação dos direitos de marca ou práticas comerciais desleais. Embora ambas as partes atuem no mesmo mercado, não houve qualquer ação por parte da ré que pudesse causar confusão entre os consumidores ou disseminação de informações prejudiciais à marca da autora (SÃO PAULO, 2022, p. 3-8).

Assim, restou concluído que a ação de igualar os preços dos concorrentes é uma prática comum entre empresas concorrentes no mercado e beneficia o público consumidor, não sendo considerada abusiva. Portanto, uma vez que não foi demonstrada nenhuma conduta ilícita por

parte da ré, a improcedência da ação era a decisão adequada (SÃO PAULO, 2022, p. 7). O acórdão teve a seguinte ementa:

CONCORRÊNCIA DESLEAL – Autora que imputa à ré a prática de publicidade comparativa abusiva – Inocorrência no caso em tela – Ausência de prova de que a ré tenha veiculado informações falsas ou denegrado a imagem da autora – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido. (SÃO PAULO, 2022, p. 2)

6.5 TJSP: Apelação Cível 1001195-20.2017.8.26.0224

O caso tem como partes a ESA Gestão de Negócios Ltda. e Auto Posto Priscila Ltda. contra Ale Combustíveis Ltda. e objetiva a remoção de filme publicitário (SÃO PAULO, 2019, p. 3-5).

O Auto Posto Priscila Ltda. afirma que um caminhão baú estacionou em suas instalações com uma mensagem visual que comparava a qualidade dos banheiros de postos concorrentes aos da rede de postos ALE, com o objetivo de mostrar superioridade. Alegam que a equipe da ALE convidou clientes e pessoas próximas para usar esse banheiro, filmando depoimentos e divulgando-os nas redes sociais. Isso resultou em concorrência desleal e exposição indevida da imagem, marca e reputação das autoras. A sentença foi procedente (SÃO PAULO, 2019, p. 3-5).

Após apelação interposta pela ré Ale Combustíveis Ltda, o TJSP constatou que a campanha publicitária da ré "Ale Banheiro na Estrada" identificou claramente o posto de gasolina concorrente, fazendo uso indevido da marca das autoras, pois o vídeo divulgou a imagem da bomba de gasolina do Auto Posto Priscila Ltda., com características que identificam a marca da ESA. Isso resultou em uma clara ofensa à imagem e à honra das autoras, uma vez que seus sinais identificadores foram expostos aos consumidores em tom depreciativo (SÃO PAULO, 2019, p. 1-13).

Embora a publicidade comparativa seja permitida, neste caso, a intenção era claramente rebaixar a imagem da concorrente. Portanto, houve lesão à honra objetiva das empresas autoras devido à divulgação de informações prejudiciais à sua reputação perante a sociedade. Com isso, foi dado parcial provimento ao recurso para manutenção da sentença (SÃO PAULO, 2019, p. 1-13).

A ementa do julgamento foi a seguinte:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – Inocorrência – Art. 335, I, CPC/2015 – Audiência de conciliação que ocorreu em 07/08/2017 – Contestação protocolada em 23/08/2017 – Tempestividade – Sentença anulada – Elementos dos autos que possibilitam o

juízo nessa instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, CPC/2015 – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – USO INDEVIDO DE MARCA – CAMPANHA PUBLICITÁRIA "ALE BANHEIRO NA ESTRADA" – Na campanha publicitária da empresa ré, um caminhão baú se aproxima nas dependências dos postos de combustíveis concorrentes, mostrando o banheiro supostamente disponibilizado pela ré aos seus clientes – Campanha que ofende a imagem e a honra das empresas autoras – Descabimento da alegação de propaganda comparativa - Violação aos direitos de personalidade das autoras, pois, ao contrário do afirmado pela ré, houve exposição de todos os sinais identificadores das empresas autoras aos consumidores na campanha publicitária, sem a sua autorização – Empresa ré que se utilizou da rede social e de filme digital para agredir as empresas autoras, objetivando macular sua imagem, com a campanha "Ale Banheiro na estrada", convocando os clientes da região a não mais utilizarem os seus serviços e produtos - Concorrência desleal – Dano moral configurado – Indenização fixada em R\$ 25.000,00, que se mostra adequada ao caso concreto – Apesar da anulação da sentença, fica mantida a procedência da ação – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. (SÃO PAULO, 2019, p. 2)

6.6 TJSP: Apelação Cível 1003806-46.2014.8.26.0451

A ação entre NTC Brasil Comércio de Materiais Técnicos para Construção Civil Ltda. e Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda. decorre de propaganda comparativa divulgada pela Mexichem, onde é feita comparação de características da manta geotêxtil da marca concorrente (de titularidade da autora NTC) (SÃO PAULO, 2016, p. 2-3).

Trecho relevante da propaganda é: “*A Manta Geotêxtil NTCGeo possui as mesmas características técnicas da manta geotêxtil da marca Bidim. O NTCGeo possui a mesma qualidade do geotêxtil da marca Bidim e de outras empresas do ramo.*” (SÃO PAULO, 2016, p. 5).

O Magistrado responsável por julgar o caso considerou a publicidade em questão como sendo ilícita. No contexto, compreendeu que a ré, ao igualar de forma explícita a qualidade de seus próprios produtos à qualidade dos produtos desenvolvidos pela autora, sem apresentar dados objetivos que respaldassem essa alegação, estava, na verdade, buscando se beneficiar da imagem e da reputação alheias. A ré apelou, porém a decisão não foi revertida na segunda instância (SÃO PAULO, 2016, p. 2-8).

O entendimento foi de que a ré utilizou uma comparação direta com uma marca conhecida no mercado, de propriedade da autora, na tentativa de igualar-se a essa marca e estabelecer credibilidade. Essa abordagem específica exigiria informações técnicas mais detalhadas e dados comparativos concretos, visto que não envolve questões de gosto estético ou opiniões subjetivas dos consumidores. Se a ré tivesse apenas afirmado genericamente que seu produto tinha a mesma qualidade que outros no mercado, não haveria irregularidade (SÃO PAULO, 2016, p. 2-8).

No entanto, ao mencionar nominalmente uma única marca concorrente como referência, a situação muda. A ré, de fato, procurou ganhar credibilidade no mercado de mantas geotêxteis, utilizando a reputação da marca concorrente de propriedade da autora e alegando equiparação de qualidade, o que acarretou na ilicitude da propaganda comparativa. A ementa foi:

Propriedade industrial. Concorrência desleal. Publicidade comparativa. Possibilidade em tese, com reconhecimento todavia de abuso no caso concreto. Ré que, à míngua de quaisquer dados técnicos objetivos, veicula propaganda pela qual equipara nominalmente o seu próprio produto ao da marca de titularidade da autora, como forma de afirmação da qualidade do primeiro. Tentativa, nesses termos, de aproveitamento da imagem e prestígio alheios. Hipótese expressamente referida no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária como exemplo de propaganda comparativa indevida (art. 32, alínea "g"). Concorrência desleal efetivamente caracterizada. Honorários sucumbenciais, por outro lado, moderadamente arbitrados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pretensão à redução do montante. Descabimento. Sentença de procedência confirmada. Apelação da ré não provida. (SÃO PAULO, 2016, p. 2).

7. CASO DE PROPAGANDA COMPARATIVA COM MENÇÃO À MARCA CONCORRENTE GENÉRICA

Apenas para ilustrar brevemente o outro lado, traz-se aqui um caso em que foi realizada propaganda comparativa sem menção à marca concorrente específica, mas com indicação de marca concorrente genérica.

O litígio envolveu as empresas Santae Equipamentos de Engenharia Ltda. e Multipec Produtos e Serviços Ltda. no qual a segunda alegou que a primeira publicou vídeos nas redes sociais comparando seu produto "torneira boia" com o da autora, mas chamando-o de "bóia genérica" e alegando defeitos no produto da autora. Isso seria considerado propaganda comparativa abusiva e concorrência desleal, prejudicando a imagem da Santae Equipamentos de Engenharia Ltda. perante os consumidores (SÃO PAULO, 2020, p. 3-8).

A ação foi julgada improcedente por não ter sido considerada ilícita a propaganda comparativa e não ter sido verificado ato de concorrência desleal. Foi interposta apelação (SÃO PAULO, 2020, p. 3-8).

O TJSP constatou que a propaganda comparativa só é considerada ilícita se levar o consumidor a erro ao atribuir informações falsas ao concorrente para depreciar sua imagem e desviar clientes. Nessa lógica, os vídeos publicados pela ré apenas demonstram que seu produto possui melhor desempenho e vedação superior em comparação com um produto genérico, sem mencionar a marca da apelante (SÃO PAULO, 2020, p. 9-16).

Portanto, restou compreendida a ausência de evidência de concorrência desleal ou dano à imagem da empresa autora, uma vez que os vídeos destacam a qualidade do produto do apelado em comparação com outros do mercado, sem identificá-los ou mencionar a marca da apelante (SÃO PAULO, 2020, p. 9-16).

A ementa foi:

ACÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESAS QUE COMERCIALIZAM VÁLVULAS DE BOIA – PROPAGANDA COMPARATIVA – INOCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL OU CONDUTA ILÍCITA DA RÉ – Empresa ré que veiculou em redes sociais dois vídeos comparando as funcionalidades de seu produto (válvula de boia) com produtos concorrentes, que denominou no vídeo como "marca genérica", enaltecendo seu produto em detrimento do concorrente – Ausência de identificação da marca da autora - Impossibilidade de o consumidor médio identificar o produto mencionado como "genérico" como sendo o da autora, ante a variedade disponível no mercado – Campanha que não ofende a imagem e a honra da empresa autora – Descabimento da alegação de propaganda comparativa ilícita – Ausência de violação aos direitos de personalidade da autora, pois não houve exposição de seu nome, logo ou sinais identificadores, tampouco divulgação de informações falsas a respeito de seus produtos – Concorrência desleal não configurada – Ausência, ademais, de comprovação de quaisquer danos extrapatrimoniais, quedando-se a autora

inerte quando instada a especificar provas – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESAS QUE COMERCIALIZAM VÁLVULAS DE BOIA – PROPAGANDA COMPARATIVA – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO – A reconvenção deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa – Inteligência do art. 343 do CPC – Reconvenção que tem por objeto pedido de exclusão de vídeo divulgado pela autora, em que supostamente utiliza produto da ré como se seu fosse – Hipótese em que a causa de pedir e o fundamento da defesa não se relacionam com a ação principal – Assim, não cumprido o pressuposto legal de admissibilidade da reconvenção, era mesmo de rigor sua extinção, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 330, III do CPC – Sentença de extinção mantida – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (SÃO PAULO, 2020, p. 2-3).

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto ao longo deste trabalho, em se tratando de publicidade comparativa, esta é aceita tanto no ordenamento jurídico brasileiro quanto em outros ordenamentos, como dos países que compõem a União Europeia e o Mercosul. É uma ferramenta legítima quando baseada em informações objetivas, verdadeiras e comprováveis, com o objetivo principal de esclarecer o consumidor, sem fins de concorrência desleal ou difamação da imagem dos concorrentes, suas marcas e produtos.

No entanto, a jurisprudência brasileira demonstra que a aplicação desse conceito pode variar em diferentes casos, considerando as circunstâncias específicas.

A análise do caso paradigmático entre Danone Ltda. vs. Dairy Partners Americas Brasil Ltda. (Nestlé) pelo STJ reflete a tensão entre a proteção de marcas e a promoção da livre concorrência, liberdade de expressão e acesso à informação. O STJ enfatizou que os direitos de propriedade industrial, incluindo o uso de marcas de terceiros em publicidade comparativa, não são absolutos e inquestionáveis. A ilegalidade da publicidade comparativa surge apenas quando envolve difamação, confusão ou uso inadequado da imagem ou reputação de terceiros, resultando em publicidade enganosa ou abusiva.

Entretanto, pela análise das decisões trazidas neste trabalho, verifica-se também que o próprio parâmetro de difamação, confusão ou uso inadequado da imagem ou reputação de terceiros não é bem consolidado e delimitado na jurisprudência...

De qualquer forma, é importante notar que, em casos de excessos na prática de publicidade comparativa, como atestado pelos tribunais inferiores, podem ocorrer condenações por danos morais. Quanto aos danos materiais, eles estão ligados à evidência de prejuízo, e a indenização só pode ser concedida quando comprovada a relação direta com a publicidade comparativa. Este segundo ponto também foi alvo de divergências em decisões aqui analisadas.

O desacordo de entendimento em relação à violação de marca em casos de uso de marcas de terceiros em publicidade comparativa ilustra a complexidade e a necessidade de considerar as particularidades de cada situação. Em última análise, a legalidade e os limites da publicidade comparativa continuam sendo uma área jurídica em evolução, onde a análise detalhada das circunstâncias e a consideração de múltiplos fatores são essenciais para determinar se uma campanha publicitária é lícita ou não.

REFERÊNCIAS

- AHLERT, Ivan B.; CAMARA JUNIOR, Eduardo G.. **Patentes: proteção na lei de propriedade industrial**. São Paulo: Atlas, 2019. (Soluções Jurídicas). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021127>. Acesso em: 03 out. 2023.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 out. 2023
- BRASIL. Congresso. Senado. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. **Código de Defesa do Consumidor**. Brasília, 11 set. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 23 out. 2023.
- BRASIL. Congresso. Senado. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Lei de Propriedade Intelectual**. Brasília, 14 maio 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 23 out. 2023.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agint nos Edcl no Resp nº 1770411 / RJ. Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. **Diário da Justiça Eletrônico**. Brasília, 05 jul. 2023. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201801029704&dt_publicacao=05/07/2023. Acesso em: 23 out. 2023.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1377911 / SP. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 02 de outubro de 2014. **Diário da Justiça Eletrônico**. Brasília, 19 dez. 2014. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201202580116&dt_publicacao=19/12/2014. Acesso em: 23 out. 2023.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp nº 1668550 / RJ. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Brasília, DF, 23 de maio de 2017. **Diário da Justiça Eletrônico**. Brasília, 26 maio 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201401063470&dt_publicacao=26/05/2017. Acesso em: 23 out. 2023.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp nº 676750 / SP. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Brasília, 10 de outubro de 2017. **Diário da Justiça Eletrônico**. Brasília, 20 out. 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201302963746&dt_publicacao=20/10/2017. Acesso em: 23 out. 2023.
- CONSELHO NACIONAL DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA: **Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária**. São Paulo: S.I, 2021/2022. Disponível em: http://conar.org.br/pdf/codigo-conar-2021_6pv.pdf. Acesso em: 23 out. 2023
- CONVENÇÃO de Instituição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual =** Convention Establishing the World Intellectual Property Organization Signed at Stockholm.

14 Julho 1967. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf
Acesso em: 23 out. 2023.

DIAS, Lucia Ancona Lopez de M.. **Publicidade e Direito**. São Paulo: Saraiva, 2018.
Disponível em: [https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547228194/..](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547228194/) Acesso em: 04 out. 2023.

FEDORENTOK, Nesvita X Activia 1.0, Youtube, 16 mai. 2007. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=b-NKvM2IOqk>. Acesso em: 23 out. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 249/2019**: Manual de Marcas. 3 ed. S.I: S.I, 2019. Disponível em:
<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 23 out. 2023.

MERCOSUL. Resolução nº 126, de 14 de dezembro de 1996. **Defesa do Consumidor: Publicidade**. S.I, 14 dez. 1996. Disponível em:
https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/26846_RES_126-1996_PT_DefConsumPubl.pdf. Acesso em: 23 out. 2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 9103501-36.2008.8.26.0000. Relator: Desembargador Rui Cascaldi. São Paulo, SP, 02 de agosto de 2011. **Diário da Justiça**. São Paulo, 04 ago. 2011. Disponível em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5295926&cdForo=0>. Acesso em: 23 out. 2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1035177-54.2019.8.26.0224. Relator: Desembargador J. B. Franco de Godoi. São Paulo, SP, 29 de setembro de 2022. **Diário da Justiça Eletrônico**. São Paulo, 29 set. 2022. Disponível em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=16099521&cdForo=0>. Acesso em: 23 out. 2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1001195-20.2017.8.26.0224. Relator: Desembargador Sérgio Shimura. São Paulo, SP, 13 de maio de 2019. **Diário da Justiça Eletrônico**. São Paulo, 13 maio 2019. Disponível em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12494015&cdForo=0>. Acesso em: 23 out. 2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1003806-46.2014.8.26.0451. Relator: Desembargador Fabio Tabosa. São Paulo, SP, 03 de outubro de 2016. **Diário da Justiça Eletrônico**. São Paulo, 04 out. 2016. Disponível em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=9868029&cdForo=0>. Acesso em: 23 out. 2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1011424-07.2018.8.26.0482. Relator: Desembargador Sérgio Shimura. São Paulo, SP, 11 de novembro de 2020. **Diário da Justiça Eletrônico**. São Paulo, 11 nov. 2020. Disponível em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=14137207&cdForo=0>. Acesso em: 23 out. 2023.

UNIÃO EUROPEIA. Directiva nº 114, de 12 de dezembro de 2006. **Relativa à Publicidade Enganosa e Comparativa**. Jornal Oficial da União Europeia, 12 dez. 2006. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0114>. Acesso em: 23 out. 2023.