

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.750 - SP (2013/0296374-6)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**R.P/ACÓRDÃO** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**RECORRENTE** : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
**ADVOGADOS** : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869  
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278  
**RECORRIDO** : LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA  
**ADVOGADOS** : PAULO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP030453  
MARIANA L GALVÃO E OUTRO(S) - SP169057  
**RECORRIDO** : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA  
**ADVOGADO** : ADRIANA D'AVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP313184

**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.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, que lavrará o acórdão.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.

Votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.

Brasília, 10 de outubro de 2017 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator p/Acórdão

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.750 - SP (2013/0296374-6)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
**ADVOGADOS** : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869  
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278  
**RECORRIDO** : LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA  
**ADVOGADOS** : PAULO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP030453  
MARIANA L GALVÃO E OUTRO(S) - SP169057  
**RECORRIDO** : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA  
**ADVOGADO** : ADRIANA D´AVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP313184

## **RELATÓRIO**

**A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):**

Cuida-se de recurso especial interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

**Ação:** de abstenção de uso e de reparação por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada pela recorrente em face de NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA., devido ao uso não autorizado e denigratório de sua marca em anúncios publicitários veiculados na internet e em mídia impressa e televisiva.

**Sentença:** julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela recorrente, “para condenar as rés: a) a cessar definitivamente a veiculação, por si ou por terceiros, em qualquer mídia, do filme publicitária originário e de outros que façam o uso da marca de titularidade da autora, nos termos da liminar; b) condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia que será atualizada desde a sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação” (fl. 290).

**Acórdão:** negou provimento às apelações interpostas pelas recorridas e deu parcial provimento à apelação interposta pela recorrente, para majorar a

# *Superior Tribunal de Justiça*

condenação a título de danos morais para R\$ 1.000.000,00, sendo R\$ 200.000,00 devidos pela recorrida NEW LARA e R\$ 800.000,00 pela recorrida NISSAN, afastando, assim, a solidariedade imposta na sentença.

**Embargos de declaração:** interpostos pela recorrente e pelas recorridas, foram rejeitados.

**Recurso especial:** além de apontar a existência de dissídio jurisprudencial, alega violação dos arts. 21 e 535 do CPC/73 e 208, 209 e 210, III, da Lei de Propriedade Industrial. Defende a tese de que a “simples violação do direito sobre a marca acarreta ao ofensor o dever de indenizar, independentemente da comprovação específica e material dos prejuízos ao ofendido” (fl. 679). Subsidiariamente, postula o afastamento de sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista ter decaído de parte mínima do pedido.

**Juízo de admissibilidade:** os recursos especiais interpostos pela recorrente e pelas recorridas foram inadmitidos pelo Tribunal de origem, tendo sido interpostos agravos das decisões denegatórias. Esses, por sua vez, foram desprovidos pelo então Relator, Min. João Otávio de Noronha. Somente a recorrente manifestou contrariedade a esse julgamento, o que ensejou a reautuação de seu agravo como recurso especial.

É o relatório.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.750 - SP (2013/0296374-6)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
**ADVOGADOS** : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869  
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278  
**RECORRIDO** : LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA  
**ADVOGADOS** : PAULO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP030453  
MARIANA L GALVÃO E OUTRO(S) - SP169057  
**RECORRIDO** : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA  
**ADVOGADO** : ADRIANA D'AVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP313184

**VOTO**

**A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):**

O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais fundada em violação a direito marcário exige da vítima que comprove o prejuízo material sofrido.

**1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL** (alegação de violação do art. 535, I e II, do CPC/73)

Da análise do acórdão impugnado, verifica-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. O TJ/SP pronunciou-se de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais da controvérsia, dentro dos limites que lhe são impostos por lei.

Desse modo, as alegações da recorrente, no sentido de que teria havido negativa de prestação de prestação jurisdicional, não comportam acolhida.

**2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ANÁLISE**

Inicialmente, releva esclarecer que, embora tanto a recorrente quanto

as recorridas tenham interposto recursos especiais contra o acórdão que julgou suas apelações, apenas o daquela encontra-se apto a julgamento, pois os outros dois não foram admitidos pelo então Relator, Min. João Otávio de Noronha, cuja decisão não foi impugnada por recurso próprio no momento oportuno.

A hipótese, assim, versa somente 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 em anúncios publicitários veiculados pela recorrida NISSAN DO BRASIL e elaborados pela agência de publicidade NEW LARA TBWA.

**3. DA REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E DA VIOLAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO** (alegação de violação dos arts. 208, 209 e 210, III, da Lei de Propriedade Industrial).

Na linha da doutrina civilista contemporânea, considera-se dano como “a lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, individual ou metaindividual” (CRISTIANO CHAVES DE FARIAS *et al.* Curso de Direito Civil, vol. 3, 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 207).

O dano configura-se, assim, no momento em que ocorre a violação a direito protegido pelo ordenamento jurídico.

Na espécie, a recorrente apontou infração a direito de utilização exclusiva de marca de sua titularidade, interesse que encontra tutela específica no microssistema da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e cuja violação repercute, evidentemente, em sua esfera patrimonial.

Decorrendo o dano diretamente da violação a interesse juridicamente protegido, sua demonstração confunde-se com a comprovação da existência do fato – no particular, o uso indevido de marca –, cuja ocorrência é premissa

assentada pelos juízos de primeiro e segundo graus, soberanos na apreciação do conjunto probatório dos autos.

Com efeito, o acórdão recorrido concluiu, a partir da análise das provas, que a campanha publicitária objeto desta ação caracterizou-se por divulgar indevidamente a marca da recorrente, apresentando dados incompletos acerca dos veículos automotores alvo de comparação e fazendo uso de mensagens pejorativas aptas a colocá-la em situação vexatória (fl. 495). De acordo com a Corte local,

no caso em comento, houve exagero no exercício do direito de comparação - permitido pelas regras incidentes - porque foi ultrapassado o limite do humor quando se atacou diretamente a marca da Autora, a capacidade de seus profissionais e até os seus consumidores. (fl. 496)

A conclusão inafastável, portanto – considerando que a este Tribunal é defeso revolver fatos e provas (Súmula 7/STJ) –, é de que a marca titulada pela recorrente foi usada indevidamente com o único objetivo de catapultar as vendas da recorrida NISSAN e, conseqüentemente, de ampliar o lucro auferido, em detrimento dos legítimos interesses da titular do direito marcário.

Sobreleva destacar, outrossim, que a LPI, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos, não exige, para fins reparatórios, comprovação dos prejuízos sofridos. Ao contrário, de modo bastante amplo, permite ao titular do direito violado “intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil” (art. 207).

De fato, conforme entendimento já manifestado por esta Turma julgadora reiteradas vezes, o art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação do dano material decorrente do ato de violação do direito de propriedade industrial, não condicionando essa reparação à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do

referido direito, até porque, na grande maioria dos casos em que há violação do direito marcário, essa prova é difícil de ser feita. Nesse sentido: REsp 1.372.136/SP, DJe 21/11/2013 e REsp 1.635.556/SP, DJe 14/11/2016.

Daí que, para a configuração do dano, em hipóteses como a presente, prescinde-se da comprovação dos prejuízos materiais sofridos, autorizando-se que a apuração dos valores correlatos seja feita em fase de liquidação de sentença.

Por derradeiro, impõe-se assinalar que, como corolário do resultado deste julgamento, fica prejudicada a alegação de violação do art. 21, parágrafo único, do CPC/73.

Forte em tais razões, **DOU PROVIMENTO** ao recurso especial para condenar as recorridas a repararem os danos materiais experimentados pela recorrente, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

Ficam as recorridas condenadas ao pagamento da integralidade do valor das custas processuais e de honorários advocatícios aos patronos da recorrente, que vão fixados em 10% sobre o proveito econômico decorrente do sucesso da pretensão.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.750 - SP (2013/0296374-6)**

**VOTO-VENCEDOR**

**O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:**

Colhe-se dos autos que General Motors do Brasil Ltda. ajuizou ação de abstenção de uso de marca e reparação por danos materiais e morais contra Nissan do Brasil Automóveis Ltda. e Lew Lara TBWA Publicidade Ltda.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a cessarem a veiculação do filme publicitário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Todas as partes apelaram.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, negou provimento ao recurso das rés e deu parcial provimento ao apelo da autora para fixar a indenização por danos morais em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

No presente recurso especial, a General Motors do Brasil Ltda. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 21 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 e arts. 208, 209 e 210, III, da Lei de Propriedade Industrial. Assevera que "a simples violação do direito sobre a marca acarreta ao ofensor o dever de indenizar, independentemente da comprovação específica e material dos prejuízos ao ofendido" (e-STJ, fl. 679). Postula, subsidiariamente, o afastamento da sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, asseverando, para tanto, ter decaído em parte mínima do pedido.

A Ministra Nancy Andrichi, relatora originária, afastou a apontada violação do art. 535 do CPC/1973, porém, deu provimento ao recurso especial para condenar as recorridas a repararem os danos patrimoniais experimentados pela recorrente, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, ficando prejudicada a análise da violação do art. 21 do CPC/1973.

Com a devida *vênia*, ousou discordar de Sua Excelência no tocante à



questão relacionada aos danos materiais.

Com efeito, ao contrário do que se alega, a hipótese em discussão não trata de contrafação e nem uso indevido de marca, situações que, em tese, possibilitariam a condenação em danos materiais presumidos, como pretende a recorrente.

Na verdade, o caso é de publicidade comparativa, a qual é perfeitamente aceita pela jurisprudência desta Corte, conforme se verifica dos seguintes julgados:

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 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- A despeito 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.

(REsp n. 1.668.550/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/5/2017 - sem grifo no original)

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.

(REsp n. 1.377.911/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 19/12/2014 - sem grifo no original)

No caso em exame, contudo, houve excesso na publicidade comparativa, fato reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que acarretou na procedência do pedido em relação à abstenção do uso da propaganda na mídia, bem como a

# Superior Tribunal de Justiça

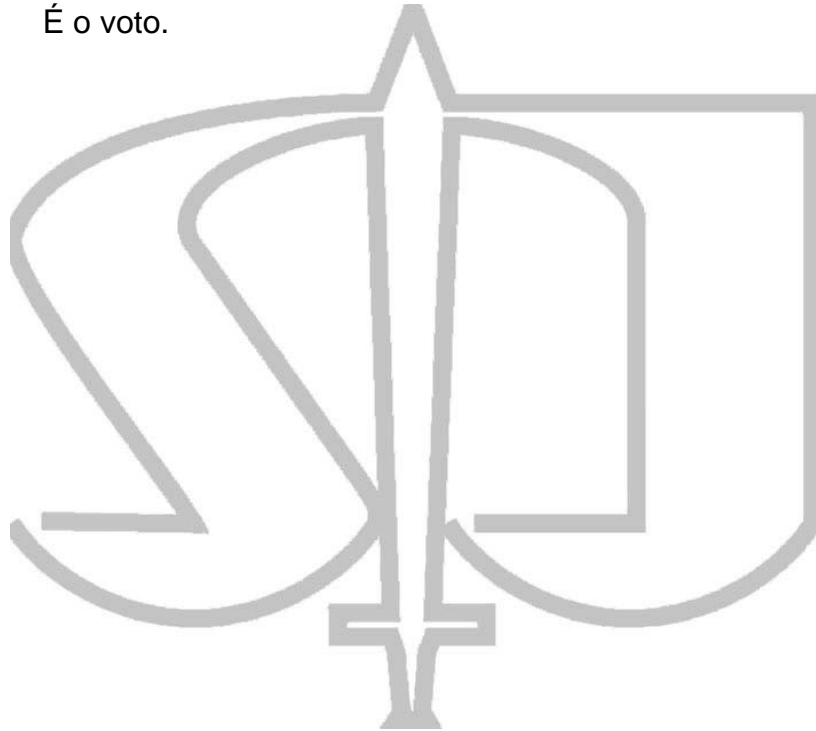
condenação em danos morais no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Em relação aos danos materiais, todavia, caberia à recorrente General Motors do Brasil Ltda. comprová-los, não se tratando, em razão dos fundamentos acima declinados, de dano material *in re ipsa*.

Por fim, havendo a recorrente sucumbido na parte relacionada aos danos materiais, não há que se falar em violação do art. 21 do CPC/1973.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2013/0296374-6      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.676.750 / SP**

Números Origem: 00262208020108260003 0291454920108260003 262208020108260003  
291454920108260003

PAUTA: 19/09/2017

JULGADO: 19/09/2017

**Relatora**

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **LINDÔRA MARIA ARAÚJO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869  
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278  
RECORRIDO : LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA  
ADVOGADOS : PAULO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP030453  
MARIANA L GALVÃO E OUTRO(S) - SP169057  
RECORRIDO : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA  
ADVOGADO : ADRIANA D'AVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP313184

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr(a). **LUCAS NASCIMENTO CARNEIRO**, pela parte RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Dr(a). **MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO**, pela parte RECORRIDA: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi, dando provimento ao recurso especial e o voto divergente do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, negando provimento, no que foi acompanhado pelo Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pediu vista o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Guarda o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2013/0296374-6

**PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.676.750 / SP**

Números Origem: 00262208020108260003 0291454920108260003 262208020108260003  
291454920108260003

PAUTA: 19/09/2017

JULGADO: 26/09/2017

**Relatora**

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869  
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278  
RECORRIDO : LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA  
ADVOGADOS : PAULO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP030453  
MARIANA L GALVÃO E OUTRO(S) - SP169057  
RECORRIDO : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA  
ADVOGADO : ADRIANA D'AVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP313184

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.750 - SP (2013/0296374-6)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
**ADVOGADOS** : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869  
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278  
**RECORRIDO** : LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA  
**ADVOGADOS** : PAULO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP030453  
MARIANA L GALVÃO E OUTRO(S) - SP169057  
**RECORRIDO** : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA  
**ADVOGADO** : ADRIANA D'AVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP313184

**VOTO-VISTA**

**O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO:**

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. (GM) ajuizou ação inibitória e indenizatória contra NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. (NISSAN) e LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA. (LEW LARA), com o objetivo de suspender a veiculação de campanha publicitária que comparava os automóveis Meriva e Livina, atribuindo conotação pejorativa ao primeiro, e também de obter indenização pelos danos morais e materiais decorrentes desse fato (e-STJ, fls. 3/30).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a suspensão do filme publicitário e condenando NISSAN e NEW LARA ao pagamento de danos morais no importe de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O pedido de indenização por danos materiais foi indeferido. (e-STJ, fls. 382/290).

O TJSP deu parcial provimento ao recurso de apelação da GM, majorando a indenização por danos morais para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mas mantendo a sentença no tocante ao descabimento dos danos materiais (e-STJ, fls. 483/503). Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-STJ, fls. 523/528).

Irresignada, a GM interpôs recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, pleiteando indenização por danos materiais. Afirmou **(1)** que o Tribunal de origem teria violado o art. 535 do CPC/73 ao rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar a alegação de ofensa aos arts. 208 a 210 da Lei nº 9.279/96; **(2)** que faria jus ao recebimento de indenização pelos danos materiais sofridos, porque, nos termos dos arts. 208 a 210 da Lei nº 9.279/96, uma vez configurada a violação aos direitos de propriedade, seria dispensável a prova do prejuízo; e **(3)** que decaíu em parte mínima do pedido, devendo a NISSAN e a NEW LARA arcarem com todos os ônus da sucumbência, conforme previsto no art. 21 do CPC/73 (e-STJ, fls. 670/688).

O recurso não foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.233/1.234) e o agravo em recurso especial que se seguiu (e-STJ, fls. 1.250/1.261) foi desprovido pelo

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, ao fundamento de que não estaria configurada negativa de prestação jurisdicional nem comprovado nenhum dos ilícitos constantes da Lei n. 9.279/96. Com relação à distribuição dos ônus de sucumbência, afirmou-se que incidiria a Súmula nº 7 do STJ (e-STJ, fls. 1.404/1.409).

A Ministra NANCY ANDRIGHI, em razão do agravo interno que se seguiu, reconsiderou a decisão do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA e determinou a autuação do feito como recurso especial (e-STJ, fl. 1.463).

Incluído o feito em pauta de julgamento, Sua Excelência, pelo seu voto, dá provimento ao recurso especial da GM sob o fundamento de que os danos materiais decorrentes da violação ao direito marcário não exigem comprovação na fase de conhecimento, sendo possível postergar sua comprovação para a fase de liquidação de sentença.

Os Ministros MARCO AURÉLIO BELIZE e RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA divergiram e negaram provimento ao recurso especial. Entenderam que, no caso, não estaria comprovada nenhuma infração ao direito marcário, de modo que a indenização por danos materiais pleiteada somente poderia estar vinculada aos prejuízos decorrentes da propaganda comparativa. Nesses termos, deveriam vigorar as regras ordinárias relativas ao ônus da prova, segundo as quais não cabe indenização por danos materiais se não houver prova do prejuízo.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão.

***Prova do dano material***

A discussão posta nos autos diz respeito, portanto, ao cabimento dos danos materiais na hipótese dos autos.

A petição inicial descreveu a propaganda comparativa entre os veículos das marcas General Motors e Nissan, afirmando que a respectiva campanha publicitária não apenas causou danos morais à primeira montadora, mas também infringiu as normas do direito marcário.

O Juiz de primeiro grau, com base no exame das provas, concluiu, porém, que não houve contrafação ou qualquer outra ofensa ao direito marcário, mas tão somente abuso de direito na publicidade que foi levada a efeito.

Nesse sentido, a seguinte passagem da sentença:

*Não se cuida, conforme sustenta a autora, de uso indevido de marca. Em verdade, houve a exibição da marca do concorrente em publicidade comparativa, prática admitida, mas que encerrou abuso de direito no contexto em que foi veiculada.*

*Nessa linha de raciocínio, caberia à autora comprovar os alegados prejuízos sofridos ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual*

*improcede o pedido de indenização patrimonial (e-STJ, fl. 287).*

O acórdão, da mesma forma, quando trata da alegada divulgação não autorizada da logomarca da GM, deixou claro que ela apenas **apareceu** no contexto da propaganda comparativa e que isso não se deu com o objetivo de desviar clientela ou confundir o consumidor.

Ora, quem é cliente da GM não deixaria de comprar um veículo de sua marca de eleição por confusão criada pela propaganda comparativa, ainda que tendenciosa.

Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão:

*No que respeita à divulgação da "logomarca" da Autora, protegida pela lei, a prova juntada aos autos confirma que nos comerciais veiculados ela aparece e o intuito é evidente, inexistindo qualquer possibilidade de que a veiculação não tivesse o firme propósito de fixar no consumidor a idéia de que os elementos mostrados (diretor e engenheiro) seriam vinculados à Autora, abandonando-se a ideia da sutileza para a afirmação direta que a mensagem publicitária trazia, e que é prejudicial à Autora e elogiosa à corré NISSAN (e-STJ, fl. 495)*

Em outra passagem do acórdão, o Tribunal de origem assinalou que o prejuízo material causado á GM, cuja prova não veio aos autos, decorreu do exagero na comparação realizada pela campanha publicitária, ou seja, não decorreu da utilização indevida da marca.

*Há violação efetiva do patrimônio material e moral da Autora, causada pelo exagero na comparação que vem acrescida de elementos sugestivos de incapacidade técnica que são inadmissíveis e extrapolam até os limites do "mau gosto" (e-STJ, fl. 497).*

Assim, não há como cogitar de ofensa aos arts. 208 a 210 da Lei nº 9.279/96, porque, como visto, não foi reconhecida violação ao direito marcário.

### ***Negativa de prestação jurisdicional***

Com relação à alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73, entendo, assim como a Ministra NANCY ANDRIGHI, que não estaria configurada negativa de prestação jurisdicional na hipótese dos autos, porque o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos aduzidos pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente



para dirimir integralmente o litígio.

**Sucumbência mínima**

A jurisprudência do STJ não admite, em grau de recurso especial, a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda ou a verificação de sucumbência mínima ou recíproca para efeito de fixação de honorários advocatícios. Tais questões não prescindem do revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula nº, 7, do STJ.

A propósito, confira-se os acórdãos:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. SÚMULAS NºS 7 E 306/STJ.*

*1. A reforma do julgado quanto ao redimensionamento da sucumbência demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.*

(EDcl no REsp 1418825/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 13/11/2015).

*AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.*

*(...)*

*4. Pretensão de redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual sucumbência recíproca dos litigantes, envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.*

(AgRg no AREsp 112.315/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 26/2/2016).

Nessas condições, peço vênia à Ministra Relatora e acompanho a divergência para **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso especial.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.750 - SP (2013/0296374-6)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
**ADVOGADOS** : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869  
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278  
**RECORRIDO** : LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA  
**ADVOGADOS** : PAULO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP030453  
MARIANA L GALVÃO E OUTRO(S) - SP169057  
**RECORRIDO** : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA  
**ADVOGADO** : ADRIANA D'AVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP313184

**RATIFICAÇÃO DE VOTO**

**A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:** Em razão dos debates havidos na sessão de julgamento em que proferi voto para dar provimento a este recurso especial, reputo adequado tecer breves considerações acerca da questão controvertida.

Inicialmente, relembro que hipótese versa sobre o cabimento ou não da reparação por danos materiais pleiteada pela recorrente em razão do uso não autorizado de sua marca em anúncios publicitários elaborados e veiculados pelas recorridas.

O voto divergente, proferido pelo e. Min. Marco Aurélio Bellizze, acompanhado pelo e. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, negou provimento à irresignação recursal ao argumento de que a hipótese não versa sobre violação de marca, mas sobre publicidade comparativa, de modo que não se pode falar em dano patrimonial presumido.

Em primeiro lugar, é preciso consignar que a pretensão deduzida pela recorrente na inicial possui como um de seus fundamentos a **violação de sua marca**, havendo invocação expressa à proteção que lhe é conferida pela Lei de Propriedade Industrial.

O Juízo de primeiro grau, na sentença, ao apreciar os fatos e as provas dos autos, reconheceu que “a peça publicitária hostilizada [...] fere os preceitos legais e normativos retro citados” (dentre eles os arts. 129, 130 e 131 da

LPI, indicados à fl. 284 e-STJ), “na medida em que peca pela falta de objetividade, **denigre a marca do concorrente**, bem como põe em xeque a capacidade intelectual dos profissionais da autora e a qualidade do produto desta” (e-STJ Fl. 286, sem destaque no original).

Acrescentou ainda que “**a publicidade** excedeu os limites legais e normativos [...], pois, além de não proporcionar ao consumidor informações claras sobre as diferenças entre os produtos, **procurou depreciar a marca da autora**” (e-STJ Fl. 286, sem destaque no original).

O acórdão recorrido, por seu turno, assentou:

No que respeita à divulgação da “logomarca” da Autora, protegida pela lei, a prova juntada aos autos confirma que nos comerciais veiculados ela aparece e o intuito é evidente, inexistindo qualquer possibilidade de que a veiculação não tivesse o firme propósito de fixar no consumidor a ideia de que os elementos mostrados (diretor e engenheiro) seriam vinculados à Autora, abandonando-se a de sutileza para a afirmação direta que a mensagem publicitária trazia, e que é prejudicial à Autora e elogiosa à corré NISSAN, na medida em que revela situação vexatória a indicar que os diretores da Autora cobrariam de seus engenheiros melhor performance mercadológica para o veículo em questão. (e-STJ Fl. 495)

No caso em comento, **houve exagero no exercício do direito de comparação** – permitido pelas regras incidentes – **porque foi ultrapassado o limite do humor quando se atacou diretamente a marca da Autora**, a capacidade de seus profissionais e até os seus consumidores. (e-STJ Fl. 496)

Portanto, com a devida vênia dos Ministros que entenderam em sentido diverso, a leitura do acórdão permite concluir que houve o reconhecimento, baseado no exame do conjunto probatório do processo, de que os anúncios publicitários das recorridas **violaram a marca** titulada pela recorrente, em razão de seu uso indevido.

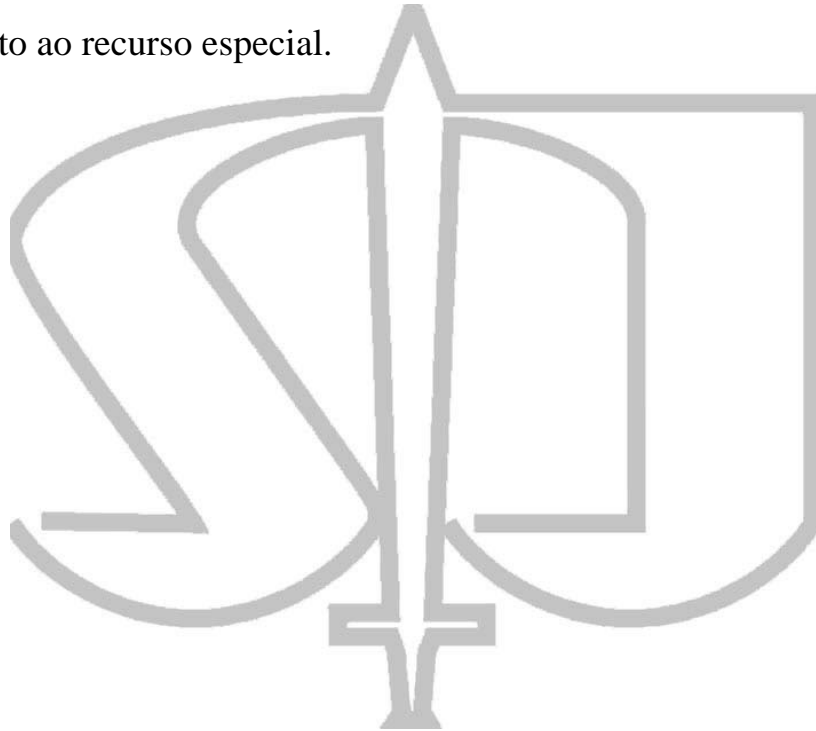
Em situações dessa natureza, a jurisprudência desta Turma (conforme precedentes citados no voto proferido na sessão de julgamento do dia 19/9/2017) tem decidido que o dano decorre diretamente da violação perpetrada ao direito de uso exclusivo da marca, não havendo condicionamento da reparação pleiteada à

# *Superior Tribunal de Justiça*

efetiva demonstração do prejuízo.

Vale mencionar que a publicidade comparativa – instituto aceito pelo ordenamento jurídico pátrio – deve sempre obediência aos princípios e regras do direito do consumidor, do direito concorrencial e também do direito marcário, sendo vedada a veiculação de propaganda comercial que, como no particular, denigra a marca comparada.

Com essas considerações complementares, reitero a conclusão de dar provimento ao recurso especial.



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.750 - SP (2013/0296374-6)**

**RATIFICAÇÃO DE VOTO**

**O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO:**

A Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI ratificou seu voto, entendendo que no caso dos autos seria devida a condenação da NISSAN e da LEW LARA ao pagamento da indenização pleiteada na inicial a título de danos materiais, mesmo não comprovados, porque caracterizada afronta ao direito marcário.

Ressaltou, a propósito, que tanto a sentença quanto o acórdão recorrido teriam reconhecido a ocorrência de afronta aos arts. 129, 130 e 131 da Lei nº 9.279/1996.

Pedi nova vista dos autos para meditar sobre as considerações de Sua Excelência, mas peço vênia para manter minha posição original e acompanhar a divergência.

Sem prejuízo da cuidadosa e percuciente análise realizada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, parece-me que as instâncias de origem não vislumbraram, no caso concreto, nenhuma ofensa ao direito marcário. Segundo se extrai da leitura da sentença e do acórdão recorrido, o único ato ilícito cometido pela NISSAN e pela LEW LARA seria o excesso na propaganda comparativa levada a efeito.

Nesse sentido, destaco, além dos argumentos expostos no Voto-Vista que proferi, a circunstância de que GM opôs embargos de declaração pleiteando manifestação expressa por parte do Tribunal de origem acerca dos arts. 207 a 210 da Lei nº 9.279/1996 (e-STJ, fls. 517/520). Esses dispositivos legais são precisamente aqueles com fundamento nos quais a jurisprudência desta Corte reconhece a existência de dano material *in re ipsa* pela infração ao direito de marca.

Ora, se a própria GM admitiu, via embargos de declaração, que o Tribunal de origem não examinou a possibilidade de condenação por danos materiais da NISSAN e da LEW LARA em razão de ofensa ao direito marcário, parece-me perigoso admitir a condenação delas com base nesse pressuposto fático.

Vale acrescentar que as razões do recurso especial apontaram violação do art. 535 do CPC/73 justamente porque o Tribunal de origem, apesar dos

# *Superior Tribunal de Justiça*

embargos de declaração, não se manifestou sobre os arts. 208 a 210 da Lei nº 9.279/96.

Se a alegada negativa de prestação jurisdicional foi rechaçada, e isso transparece em todos os votos já prolatados, é porque a Corte Estadual não estava obrigada a se manifestar sobre os mencionados dispositivos legais e, no caso concreto, a única forma de sustentar essa conclusão é admitir que as instâncias de origem não reconheceram nenhuma ofensa ao direito marcário, mas tão somente excesso na propaganda comparativa realizada.

Com essas considerações complementares, ratifico meu Voto-Vista e **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2013/0296374-6

**PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.676.750 / SP**

Números Origem: 00262208020108260003 0291454920108260003 262208020108260003  
291454920108260003

PAUTA: 19/09/2017

JULGADO: 10/10/2017

**Relatora**

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

**Relator para Acórdão**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV E OUTRO(S) - DF012869  
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278  
RECORRIDO : LEW LARA TBWA PUBLICIDADE LTDA  
ADVOGADOS : PAULO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP030453  
MARIANA L GALVÃO E OUTRO(S) - SP169057  
RECORRIDO : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA  
ADVOGADO : ADRIANA D'AVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP313184

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, acompanhando a divergência, negando provimento ao recurso e o voto do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, acompanhando a Relatora, dando provimento, a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, que lavrará o acórdão. Votaram vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrichi e Paulo de Tarso Sanseverino. Votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.