

Superior Tribunal de Justiça

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.770.411 - RJ (2018/0102970-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
R.P/ACÓRDÃO : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

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

Superior Tribunal de Justiça

material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um *an debeatur*, não é possível se deixar para a fase de liquidação a identificação do *quantum debeatur*.

4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por maioria, dar provimento ao agravo interno, para negar provimento ao recurso especial de Toyota do Brasil Ltda, nos termos do voto divergente do Sr. Ministro Raul Araújo. Vencido o relator, Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo (Presidente) os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Sustentou, oralmente, a Dra. Daniela Peretti D'Avila, pela parte agravante.

Brasília, 14 de fevereiro de 2023 (Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Presidente e Relator

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2018/0102970-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411 / RJ**

Números Origem: 04435936020108190001 201824500304 4435936020108190001

PAUTA: 07/02/2023

JULGADO: 07/02/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
 ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
 MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
 PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
 GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
 ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
 TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
 EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
 CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
 ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
 TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
 EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
 CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : TOYOTA DO BRASIL LTDA

Superior Tribunal de Justiça

ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

CERTIDÃO

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

Adiado o julgamento para a próxima sessão (14/2/2023), por indicação do Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1770411 - RJ (2018/0102970-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
AGRAVANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICIDADE COMPARATIVA. ADMISSÃO DA MODALIDADE IMPLÍCITA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO NA ORIGEM. TRANSMUDAÇÃO EM USO INDEVIDO DE MARCA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO. DANO MATERIAL *IN RE IPSA*. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a publicidade comparativa como técnica válida e atual de confronto utilizada para enaltecer, explícita ou implicitamente, as qualidades ou o preço de produtos ou serviços em relação a produtos ou serviços de um ou mais concorrentes, desde que respeitadas as normas éticas do negócio da propaganda.

2. A propaganda comparativa é forma de publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, o concorrente de produtos ou serviços semelhantes entre si, consagrando-se como instrumento formador da decisão do público consumidor.

3. As modalidades explícita e implícita de publicidade comparativa são admitidas pelo ordenamento jurídico, ainda que ausente previsão legal direta, exigindo-se o respeito à legislação consumerista e a obediência ao princípio da veracidade.

4. A propaganda comparativa transmuda-se em uso indevido de marca quando o ato publicitário veicula fato depreciativo da imagem de produto ou serviço concorrente, acarretando o abuso de direito, a degenerescência e o consequente desvio de clientela.

5. Constatada a violação do direito de marca, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca.

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. interpõe agravo interno contra decisão de fls. 1.260-1.263, que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão que dera parcial provimento ao recurso especial.

Consta dos autos que a agravante foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, a "I. [...] cessar definitivamente a veiculação, por si ou por terceiros, em qualquer mídia (inclusive internet), do filme publicitário em questão, bem como de outro qualquer que guarde ligação ou conexão com o filme originário ou adote a mesma abordagem, enredo e linguagem, sob pena de multa diária de R\$30.000,00, em caso de descumprimento da decisão, assim tornando-se definitiva a tutela antecipada deferida às fls. 215/216; II. [...] ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da Autora, em valor a ser apurado através de perícia contábil, levando-se em consideração a diretriz estabelecida no art. 210, III, da Lei nº 9.279/96; III. [...] ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais); IV. [...] ao pagamento de juros legais de 1% ao mês, a partir da data em que o comercial começou a ser divulgado, qual seja, 10/12/2010, e correção monetária; V. [...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação" (fl. 764).

A apelação interposta foi parcialmente provida para afastar a condenação em danos materiais, visto que a agravada não havia comprovado o que razoavelmente deixara de lucrar com a conduta praticada pela agravante. Confira-se a ementa do referido acórdão (fls. 1.001-1.002):

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL - VEICULAÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO COM O SUPOSTO OBJETIVO DE COMPARAR A PICAPE FABRICADA PELA RÉ COM A DA CONCORRENTE AUTORA - ENREDO QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DE RIDICULARIZAR E DENEGRIR O PRODUTO CONCORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPARAÇÃO OBJETIVA - VINCULAÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA À DE PESSOAS ABOBALHADAS COMO AS PERSONAGENS DO FILME QUE, AO FINAL, AINDA TOMAM UM ENORME BANHO DE LAMA PROVOCADO PELO AUTOMÓVEL DA RÉ, TISNANDO O CONCEITO COMERCIAL DA PARTE, PESSOA JURÍDICA E, POR CONSEQUÊNCIA, A SUA HONRA OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE ARBITRADO - LUCROS CESSANTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU A AUTORA DE LUCRAR, COMO CONSEQUÊNCIA DIRETA DO EVENTO DANOSO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGADO, MOMENTO EM QUE ARBITRADO O QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos (fl. 1.022):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INOCORRENTES - MANIFESTAÇÕES DE INCONFORMISMO COM O JULGADO - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

O recurso especial interposto pela agravada foi parcialmente provido. O julgamento foi assim

ementado (fl. 1.236):

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A correção monetária, à semelhança das indenizações por danos morais, nos termos da Súmula 362/STJ, flui a partir da data em que fixado o novo valor da multa cominatória. Precedentes. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu *quantum debeatur*, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Recurso especial parcialmente provido.

A essa decisão foram opostos embargos de declaração pela agravante, os quais foram assim rejeitados (fl. 1.260):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO IDENTIFICADOS. 1. Segundo o art. 1.022, caput e incisos, do CPC/2015, são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão judicial se revelar omissa, obscura ou contraditória, assim como para correção de erro material. 2. Por sua vez, "o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento" (EDcl no AgRg no REsp 1234057/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). 3. Embargos de declaração rejeitados.

Interposto o presente agravo interno, a defesa alega que a propaganda veiculada fez referência indireta a determinados concorrentes, sem identificá-los e sem mencionar a marca de terceiros, o que afasta a incidência da condenação a danos materiais presumidos, fixados no julgamento do especial. Esclarece que o próprio Tribunal de origem afirmou não estar comprovado o fato de a agravada ter deixado de lucrar em razão do evento danoso imputado à agravante. Dessa maneira, não subsiste a violação do art. 208 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Afirma que o relator do especial adotou premissa equivocada ao considerar que há presunção de prejuízo apta a justificar a fixação dos danos materiais, sob o pretexto de ter sido caracterizado o uso indevido da marca, "uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, v. g., no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável o dano material" (fl. 1.272).

Sustenta que tanto a sentença quanto o acórdão demonstraram que não houve contrafação nem exploração indevida da marca, e sim publicidade comparativa, o que impede a aplicação do entendimento a respeito da incidência do dano material *in re ipsa* ao caso concreto.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso especial ou o provimento do presente agravo interno para que se reconheça a hipótese de publicidade

comparativa excessiva, conforme estabelecido pelas instâncias ordinárias, afastando-se a condenação a danos materiais presumidos.

É o relatório.

VOTO

O agravo não reúne condições de prosperar.

Conforme exposto pela agravante, a discussão devolvida nas razões do agravo interno cinge-se a verificar a natureza jurídica do ato danoso praticado, a fim de afastar o dano material presumido, reconhecido no julgamento do recurso especial.

Cumprir verificar se a propaganda veiculada pela agravante caracterizou uso indevido da marca ou se a situação configurou mera publicidade comparativa, o que afastaria a incidência dos danos materiais *in re ipsa*.

No caso, o relator do acórdão de origem entendeu que, embora a agravante se tenha valido de propaganda comparativa, utilizou abusivamente de seu direito, na medida em que visou à captação injusta de clientela a partir de imagem desabonadora do produto da concorrente. Nesse contexto, reconheceu estar caracterizada a violação da honra objetiva, a justificar a fixação dos danos morais. Contudo, quanto aos danos materiais, concluiu que a sentença mereceria reparo uma vez inexistir nos autos comprovação acerca do que a agravada realmente deixara de lucrar como consequência direta do evento danoso. É o que se depreende do seguinte excerto do voto condutor do acórdão (fls. 1.003-1.004, destaquei):

Portanto, como bem consignado na r. sentença, a propaganda não se atém a enaltecer a superioridade técnica da picape “Nissan Frontier”, expondo dados objetivos como consumo de combustível, potência do motor, acessórios etc, mas a depreciar, em tom muito debochado, desrespeitoso até, os veículos Hilux e Amarok, das concorrentes Toyota e Volkswagen, respectivamente. **Dentro deste quadro, inobstante admissível a propaganda comparativa, esta deve, dentre outros critérios, visar ao esclarecimento do consumidor e à objetividade na comparação, evitando a caracterização da concorrência desleal e o denegrimto da imagem do produto ou da marca de outra empresa – artigo 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária -, sendo certo que a atividade empresarial desenvolvida pelas partes tem como foco o mesmo segmento de público, revelando-se indubitável que a Ré, com a publicidade veiculada, travestida de propaganda comparativa, visou à captação injusta de clientela porque denegridora do produto da concorrente, tisonando o conceito comercial da parte, pessoa jurídica e, por consequência, a sua honra objetiva,** posto que não visou destacar as qualidades de seu veículo mas a depreciação da picape comercializada pela Autora, cuja imagem é vinculada à de pessoas abobalhadas como as personagens do filme que, ao final, ainda tomam um enorme banho de lama provocado pelo automóvel da Ré, em inquestionável atitude de superioridade e humilhação, conforme bem destacado no r. julgado, fazendo jus a ser indenizada pelos embaraços daí decorrentes, não comportando redução o montante arbitrado, hábil a compensar os incômodos causados, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. **No que pertine, contudo, ao dano material, a r. sentença merece parcial reparo. E isto porque inexistir nos autos comprovação do que razoavelmente deixou a Autora de lucrar, como consequência direta do evento danoso, mostrando-se correta a fixação da correção monetária a partir da publicação do julgado, momento em que arbitrado o quantum indenizatório.** Saliente-se que, como corolário da procedência parcial dos pedidos formulados na petição inicial, reconhece-se a sucumbência recíproca. Pelo exposto, é de se dar parcial provimento ao primeiro recurso, negando-se provimento ao segundo apelo, nos termos acima especificados.

A partir dos trechos destacados acima, a agravante sustenta que duas premissas foram fixadas pela Corte *a quo*. A primeira delas diz respeito ao uso de propaganda comparativa. A segunda refere-se ao fato de que a parte agravada não comprovou o que deixara de lucrar em decorrência do evento danoso, o que afastaria a indenização material presumida e, por consequência, tornaria correta a incidência da correção monetária a partir da publicação do julgado condenatório, momento em que arbitrado o *quantum* indenizatório.

No julgamento do recurso especial, as referidas premissas foram afastadas pela razão seguinte: "Por sua vez, quanto ao danos materiais, merece ser provido o recurso. Deveras, a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que há presunção da ocorrência de prejuízo quando se constata o uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, v. g., no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável o dano material" (fl. 1.238).

Assim, é preciso compreender, com base nos elementos apresentados nos autos e sem a necessidade de revolver a matéria fática, se as premissas fixadas na origem sobrepõem-se ao fundamento utilizado pelo relator para dar provimento ao especial.

Em princípio, não há o que reparar na decisão agravada.

A publicidade comparativa, conforme apresentado na doutrina de Marco Antonio Pereira (*Concorrência desleal por meio da publicidade*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 89), é a técnica de confronto utilizada para enaltecer, explícita ou implicitamente, as qualidades ou o preço de produtos ou serviços em relação a produtos ou serviços similares de um ou mais concorrentes. O objetivo, ao final, é diminuir, diante do público consumidor, o poder de atração de produtos ou serviços da concorrência.

No mesmo sentido é a definição apresentada em parecer emitido pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação (CONAR):

A propaganda comparativa é uma técnica válida e atual, desde que respeitadas as normas éticas do negócio da propaganda. Entende-se aí que os produtos comparados devem ser expostos de igual maneira, sem prejudicar o concorrente. Os textos devem ser informativos e exatos, evitando-se sofismas, ou dúbia interpretação. (Representação n. 01311979, Volkswagen do Brasil S.A. x Fiat Automóveis S.A., relator Conselheiro Luiz Marcelo Dias Sales.)

Com base no conceito acima, é possível dividir a publicidade comparativa em duas modalidades, a saber: a explícita, cujo pressuposto é a menção direta ao produto ou serviço no bojo da mensagem publicitária; a implícita, em que o anúncio não traz a indicação ostensiva do concorrente, mas contém elementos que permitem identificá-lo (SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A publicidade comparativa à luz da Lei de Propriedade Industrial*. Revista da ABPI n. 52, 2001, p. 10).

A priori, a situação dos autos retrata a segunda hipótese, pois, ainda que não tenham sido mencionadas, de forma expressa, as marcas concorrentes, a publicidade veiculada pela agravante, a similitude dos nomes utilizados – *Railuque e Maloque* – e a identificação dos produtos no material publicitário apontam para a figura implícita da publicidade comparativa.

A jurisprudência do STJ admite a publicidade comparativa explícita ou implícita, ainda que ausente a previsão legal a respeito do tema. Exige-se, para tanto, a obediência ao microsistema do direito de proteção ao consumidor e ao princípio da veracidade das informações, de forma que a propaganda publicitária seja objetiva e não abusiva. Nesse sentido, confira-se precedente (destaquei):

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 Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 19/12/2014.)

Assim, conclui-se que, a despeito de a publicidade comparativa ser aceita pelo ordenamento jurídico pátrio em qualquer de suas modalidades, para evitar violação do direito de marca, é preciso observar determinadas regras e princípios concernentes ao direito posto, como a veracidade das informações, a proibição de veiculação de propaganda comercial enganosa ou abusiva que denigra a imagem da marca comparada, sob pena de configurar concorrência desleal e confusão no consumidor final com o consequente desvio de clientela.

Como reforço das exigências acima, confira-se o seguinte julgado:

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 - **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 Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

No caso, embora seja possível a identificação da publicidade comparativa implícita, é possível extrair dos trechos citados pelo relator que a situação extrapolou a mera comparação técnica entre os produtos concorrentes, caracterizando verdadeira utilização pejorativa de imagens associadas à marca e produto da agravada. Veja-se excerto do voto condutor do acórdão de origem (fls. 1.002-1.003):

A r. sentença proferida merece parcial reforma. **E isto porque, conforme salientado pela douta sentenciante, a propaganda veiculada pela Ré contém tom jocoso e ofensivo, não se tratando de mero comercial comparativo, permitido dentro do espírito da livre concorrência, mas de clara provocação, com o objetivo de ridicularizar e denegrir as concorrentes.** De fato, consoante a Ata Notarial de fls. 141/142, a Ré veiculou vídeo sob o título “Nissan Frontier –Agroboys”, com a narrativa “E com vocês Railuque & Maloque, a dupla sertaneja que não é sertaneja”, aparecendo, na sequência, dois homens cantando uma música em diversos ambientes, dentre eles uma loja de conveniência e um posto, com a letra “A gente foi criado em playground, jogando futebol no carpete, tomando leitinho com pêra, as cinco e quarenta e sete, a gente nunca andou na grama, não sujou o pé de lama, temos no “farm ville” plantação de banana, ...”. Portanto, como bem consignado na r. sentença, a propaganda não se atém a enaltecer a superioridade técnica da picape “Nissan Frontier”, expondo dados objetivos como consumo de combustível, potência do motor, acessórios etc, mas a depreciar, em tom muito debochado, desrespeitoso até, os veículos Hilux e Amarok, das concorrentes Toyota e Volkswagen, respectivamente.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a publicidade comparativa, "apesar de ser de utilização aceita, encontra limites na vedação à propaganda (i) enganosa ou abusiva; (ii) que denigra a imagem ou gere confusão entre os produtos ou serviços comparados, acarretando degenerescência ou desvio de clientela; (iii) que configure hipótese de concorrência desleal e (iv) que peque pela subjetividade e/ou falsidade das informações" (REsp n. 1.481.124/SC, relator Ministro

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 13/4/2015).

Assim, diferentemente do sustentado pela agravante, o que ocorreu, conforme bem elucidado pelo Juízo de primeiro grau, foi a utilização de publicidade comparativa imprópria, transmutada em uso indevido de marca, já que identificada propaganda publicitária depreciativa, humilhante, que interferiu na imagem e no bom conceito da marca da agravada, o que gerou a presunção de dano material, restabelecida na decisão que deu provimento ao recurso especial. Confira-se trecho da sentença a respeito do tema (fl. 764):

Presente o dever de indenizar, face à ilicitude da conduta da ré e à existência do dano, material e moral, que se revela *in re ipsa*, uma vez que, na primeira hipótese, a ré usou em proveito próprio propriedade alheia, ainda que de coisa incorpórea, como o é a propriedade intelectual, industrial, privando a titular de extrair da coisa os proveitos econômicos que ela pode proporcionar; no segundo caso, porque o uso se deu de forma depreciativa, humilhante, interferindo na imagem e bom conceito da marca da autora.

Correta, portanto, a conclusão a que chegou o então relator ao dar provimento ao recurso especial, visto que a lei (art. 209 da Lei de Propriedade Industrial) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido de marca, uma vez que a própria violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Nesse sentido: REsp n. 1.372.136/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 21/11/2013; e REsp n. 1.635.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 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, conforme bem salientado à fl. 1.240.

Nesse sentido também é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 228.942/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 9/3/2018.)

Portanto, não assiste razão à parte agravante, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, **nego provimento ao agravo interno.**

É o voto.

Superior Tribunal de Justiça

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.770.411 - RJ (2018/0102970-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
AGRAVANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

VOTO VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:

De início, saliento que o recurso especial foi interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA com o objetivo de obter também indenização por danos materiais, pois o dano moral já fora reconhecido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A recorrente Toyota pleiteia o reconhecimento de dano material, que o Tribunal de Justiça recusou em face de não haver sido comprovado.

Então, esse dano material teria de ser aqui reconhecido *in re ipsa*, dados os limites do recurso especial.

Nesse ponto é que, parece-me, presente a dificuldade para solução do recurso especial. Não é propriamente saber se houve ou não a propaganda comparativa ofensiva, porque isso me parece bastante claro tanto no acórdão recorrido, como no judicioso voto do eminente Relator, que demonstra o fato perfeitamente.

O que temos de ver é se é viável admitir a existência ou reconhecer, no contexto, um dano material *in re ipsa*, ou seja, um dano material que dispense a comprovação efetiva de prejuízo. Cabe lembrar inexistir, em lei, a previsão de parâmetros objetivos para se encontrar o *quantum* desse dano material não comprovado. Registro também que um dano moral *in re ipsa* já foi claramente reconhecido como caracterizado, na instância ordinária.

Superior Tribunal de Justiça

Agora, o que me parece equivocado é o reconhecimento de um dano material *in re ipsa* sem expressa previsão legal, a partir da utilização comparativa, por mera analogia, de violação de direito marcário, esta sim com indicativos objetivos na Lei de Propriedade Industrial.

Com a devida vênia do eminente Relator, o reconhecimento de dano material *in re ipsa*, sem expressa previsão legal, a dispensar a comprovação mínima de existência desse dano, é indevida, inviável.

Caberia à recorrente, ora agravada, na verdade, ter demonstrado, através de estatísticas e de outros dados comprobatórios mínimos, ter ocorrido alguma queda nas vendas dos veículos de sua fabricação em razão da aludida propaganda comparativa. A demonstração de que suas vendas foram afetadas pela propaganda comparativa ofensiva, mas isso não foi realizado, segundo as instâncias ordinárias.

Então, com a devida vênia, parece-me incensurável a decisão do eg. Tribunal de Justiça, que reconheceu o dano moral *in re ipsa*, mas entendeu não comprovados os danos materiais e, 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.

Em Direito de Marcas, diferentemente, o dano material *in re ipsa* é reconhecido por lei, que estabelece os critérios acerca de como objetivamente realizar-se-á a indenização desse dano.

No entanto, na presente hipótese, temos uma propaganda comparativa ofensiva, que não faz confusão entre as marcas, ao contrário, distingue-as bem, até para enaltecer a marca da ré, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, ora agravante. Esta é a autora da propaganda ofensiva, em face das outras marcas, inclusive a da promovente, que são apontadas e identificadas como marcas de produtos de qualidades deficientes. Portanto, não há uma confusão entre marcas. O consumidor não é induzido a confundir uma marca por outra, não há falsificação de símbolo, de marca, nada disso. O que há é uma propaganda comparativa, claramente ofensiva, e foi reconhecido o dano moral *in re ipsa* por conta disso.

Não me parece possível que, inexistindo, na fase antecedente do processo, a comprovação de ocorrência de dano material, com caracterização do inerente *an debeat*, se possa agora, já na fase de liquidação, encontrar o *quantum debeat*.

Diante do exposto, com a devida vênia, dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso especial de TOYOTA DO BRASIL LTDA.

É como voto.

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.770.411 - RJ (2018/0102970-4)

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Também, Sr. Presidente, penso que este caso se distingue de outros já julgados por este Tribunal mencionados na decisão agravada, em que, de fato, o STJ estabeleceu uma certa presunção de dano material quando há contrafação, ou seja, quando se procura vender produtos como se fosse o produto da concorrente; entrando no mercado da concorrente, ensejando confusão no público consumidor. Neste caso, há presunção de que os consumidores podem ter comprado o produto da marca infratora achando que fosse da outra, ou atribuindo à marca infratora as qualidades da marca que é alvo da contrafação.

O caso ora em julgamento, diversamente, é caso de propaganda comparativa. Penso que, se o Tribunal de origem estabeleceu que a propaganda comparativa foi, de fato, ofensiva à imagem da empresa, mas que não se verificou que tenha havido dano material, ou seja, que, embora alvo dessa propaganda comparativa ilegal, não foi comprovado prejuízo material, merece confirmação o acórdão recorrido.

Com a devida vênia do Relator, acompanho V. Exa.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2018/0102970-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411 / RJ**

Números Origem: 04435936020108190001 201824500304 4435936020108190001

PAUTA: 07/02/2023

JULGADO: 14/02/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
 ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
 MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
 PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
 GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
 ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
 TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A
 EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
 CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO : ADRIANA D'ÁVILA OLIVEIRA E OUTRO(S) - PR028200
ADVOGADA : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO E OUTRO(S) - DF025341
ADVOGADOS : DANIELA PERETTI D'AVILA - PR036760
 ANDRESSA DAL BELLO MENTTA - RJ180858
 TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129A

Superior Tribunal de Justiça

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR024498
CLAÚDIA REGINA FURTADO - RJ223840
AGRAVADO : TOYOTA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RIBEIRO TODOROV - DF012869
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MAURO PEDROSO GONÇALVES - DF021278
PAULLA FELIX DE SOUZA BARÇANTE - RJ169007
GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ012135
SOC. de ADV. : SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS

SUSTENTAÇÃO ORAL

DRA. DANIELA PERETTI D'AVILA, PELA PARTE AGRAVANTE NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

CERTIDÃO

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

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 Sr. Ministro Raul Araújo que lavrará o acórdão. Vencido o relator, Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Votou vencido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo (Presidente) os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi.