

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.911 - SP (2012/0258011-6)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : DANONE LTDA  
**ADVOGADOS** : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTRO(S)  
JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO  
JOÃO VIEIRA DA CUNHA  
JULIANA JUNG JO  
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI  
CAROLINA LANZA BREWER PEREIRA FREIRE E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA  
**ADVOGADOS** : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S)  
LUIZ CARLOS STURZENEGGER E OUTRO(S)  
SOLANO DE CAMARGO

**EMENTA**

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 conseqüente 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.

### **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, após o voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti negando provimento ao recurso especial, acompanhando o Relator, e os votos dos Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi no mesmo sentido, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Relator. Vencido o Ministro Raul Araújo. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti (voto-vista), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 02 de outubro de 2014(Data do Julgamento)

**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**

Relator

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.911 - SP (2012/0258011-6)**

RECORRENTE : DANONE LTDA  
ADVOGADOS : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTRO(S)  
                  : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO  
                  : JOÃO VIEIRA DA CUNHA  
                  : JULIANA JUNG JO  
                  : GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI  
                  : CAROLINA LANZA BREWER PEREIRA FREIRE E OUTRO(S)  
RECORRIDO : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S)  
                  : SOLANO DE CAMARGO

**RELATÓRIO**

**O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):**

1. Danone Ltda. ajuizou ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos em face de Dairy Partners Americas Brasil Ltda., objetivando que a NESTLÉ se abstenha de utilizar as marcas registradas DANONE e ACTIVIA em sua campanha publicitária.

Aduziu que é líder mundial na fabricação de produtos derivados do leite e a Dairy Partners Americas Brasil Ltda., a partir de 5/1/2007, passou a veicular filme publicitário para divulgação do produto NESVITA, no qual as marcas DANONE e ACTIVIA, pertencentes à autora, foram indevidamente utilizadas quando comparadas com a indicada pela requerida. Alegou violação marcária e requereu que a ré se abstenha de veicular a campanha publicitária descrita ou outra que utilize indevidamente as marcas da autora, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 50.000,00. Requereu, ainda, indenização por danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito.

O Juízo da 34ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo julgou procedentes os pedidos formulados, condenando a ré a se abster da veiculação de qualquer publicidade que utilize, sem autorização, as marcas da autora, sob pena do pagamento de multa diária de R\$ 100.000,00. Fixou, também, indenização por danos morais em R\$ 100.000,00, bem como o dever de reparar a ora recorrente pelos danos materiais sofridos, a ser definida em sede de liquidação.

O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação interposta por Dairy Partners Americas Brasil Ltda. para julgar improcedente o pedido. A decisão tem a seguinte ementa (fls. 534-547):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL -Marca - Propaganda comparativa feita

# *Superior Tribunal de Justiça*

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.

Opostos embargos de declaração pela Danone Ltda, foram rejeitados (fls. 557-560).

Interpôs a autora, Danone Ltda., recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição da República sustentando, além de dissídio jurisprudencial, violação ao art. 535, II do CPC, aos art.s 129, 130, inciso III, 131, 132, inciso IV, 189, inciso I, 195, inciso III, 207 e 210, todos da Lei n. 9.279/1996, bem como aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Alega que a DAIRY PARTNERS fez uso injustificado e ostensivo das marcas DANONE e ACTIVIA em sua estratégia publicitária para o lançamento do iogurte funcional NESVITA, tornando letra morta o preceituado na Lei de Propriedade Industrial e no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

Argumenta que o registro marcário validamente expedido confere ao titular da marca a exclusividade de uso do sinal, assim como o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, conforme estabelecem os arts. 129 e 130, inc. III, da Lei n. 9.279/1996.

Alega que o art. 131 do mesmo diploma contém vedação expressa à publicidade que utilize marca alheia sem autorização. Sustenta que em nenhum dos incisos do art. 132 da Lei de Propriedade Industrial há permissão para o uso de marca alheia em publicidade própria.

Aduz que os idealizadores da publicidade comparativa sustentam que o consumidor tem o direito de ser informado sobre os produtos que estão no mercado, porém esta pode ser tendenciosa e não verdadeira, objetivando o desvio de clientela, o que é a característica principal da concorrência parasitária. Garante que a Lei de Propriedade Industrial veda o crime de concorrência desleal, não havendo dúvida sobre a ilegalidade da publicidade veiculada pela recorrida.

Foi interposto recurso extraordinário às fls. 563-580.

Os recursos receberam crivo de admissibilidade negativo na origem. (fls. 687-690).

Contrarrazões às fls. 641-667.

Às fls. 780-781, este relator deu provimento ao agravo para determinar a subida do recurso especial.

# *Superior Tribunal de Justiça*

É o relatório.



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.911 - SP (2012/0258011-6)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : DANONE LTDA  
**ADVOGADOS** : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTRO(S)  
JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO  
JOÃO VIEIRA DA CUNHA  
JULIANA JUNG JO  
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI  
CAROLINA LANZA BREWER PEREIRA FREIRE E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA  
**ADVOGADOS** : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S)  
SOLANO DE CAMARGO

**EMENTA**

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.

## VOTO

### **O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):**

2. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado.

Salienta-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

3. A principal questão controvertida é saber se é lícita a propaganda comparativa entre produtos e marcas distintas e, em caso positivo, quais são seus limites.

O Tribunal a *quo* reformou a sentença de piso e, acolhendo as razões de apelação de Dairy Partners Americas Brasil Ltda., destacou (fls. 534-547):

[...]

Recorre, a vencida, insistindo na licitude da propaganda comparativa, como feito, não tendo havido divulgação da marca da autora para promoção própria, o que é amplamente aceito pelo CONAR – Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária, desde que atendidas as exigências do art. 32 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, ou seja, se o objetivo for o esclarecimento ou defesa do consumidor; a comparação for objetiva, passível de comprovação e entre produtos do mesmo ano; não haja confusão entre produtos e marcas concorrentes; não caracteriza concorrência desleal, denegrindo a imagem do produto ou a marca da empresa; não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros; haja indicação no anúncio de que a comparação é entre produtos de diferentes níveis de preço, se for o caso, todas atendidas no presente caso. Argumenta que os valores comparados na publicidade veiculada correspondem a informações verdadeiras e dados objetivos, fato

esse incontroverso, não tendo intuito ou potencialidade de denegrir a imagem da autora, apenas o esclarecimento do consumidor, o que é amplamente aceito por este Tribunal.

Defende que a exclusividade garantida pelo art. 129 da Lei da Propriedade Industrial veda a utilização, e não a citação, da marca alheia para promoção própria, ainda mais quando não há prejuízo para o seu caráter distintivo, como no caso, em que o nome da autora e sua marca "Activia" encontram-se absolutamente incólume. Sustenta a ausência de comprovação dos danos materiais e morais e, alternativamente, nulidade da sentença, tanto por julgamento "extra petita", como em face da sua iliquidez, uma vez que formulado pedido certo quanto aos danos materiais, no valor de uma campanha publicitária como a realizada, além de extrapolar os limites da lide a sua condenação no que se refere à estratégia de marketing promovida nos pontos de venda. Esclarece que não descumpriu a liminar concedida, tanto que o anúncio impugnado deixou de ser veiculado assim que recebida a ordem judicial, pelo que não são devidas as "astreintes" arbitradas. Por fim, pleiteia a redução do "quantum" arbitrado a título de danos morais.

Em resposta, sustentou-se a manutenção do "decisum".

É o relatório.

À Revisão.

Razão assiste à apelante.

**A propaganda comparativa constitui técnica lícita e, portanto, permitida, desde que se respeite a marca e o produto do concorrente, não os denegrindo, podendo ser considerada, ademais, verdadeiro instrumento de decisão para o consumidor, que pode comparar as propriedades de cada produto.**

**Mais que isso, ela não pode ser impedida em respeito - à liberdade publicitária.**

**Assim, o seu conteúdo deve conter apenas caráter informativo, não podendo sugerir ou insinuar ofensa à marca ou ao produto do concorrente, pois caracterizaria concorrência desleal.**

**Nesse sentido vem decidindo este E.C.**

**Tribunal de Justiça, com precedentes, inclusive, desta Câmara. Confira-se:**

[...]

**No caso dos autos, a propaganda veiculada pela apelante apenas fez uma comparação entre os produtos das partes, ressaltando as suas diferenças e esclarecendo o consumidor, sem denegrir a imagem da apelada, pelo que não se verifica o uso indevido da marca ou mesmo concorrência desleal.**

**Confira-se o seu conteúdo (fls. 38):**

**"VOZ FEMININA (1): Intestino preguiçoso, né?**

**VOZ FEMININA (2): Oí?**

**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 actifibras e probióticos. E é uma delícia.**

**LOCUTOR: Nesvita da Nestlé é o único que combina actifibras e problóticos que auxiliam no funcionamento do intestino. Experimente**



Nesvita, leve 2 e pague 1 para sentir a diferença."

Não restou caracterizado, portanto, o ato ilícito alegado pela autora, ora apelada.

Quanto às nulidades alegadas, a questão fica prejudicada face ao disposto no art. 249, § 20, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgador a deixar de pronunciar a nulidade, repetir o ato ou suprir-lhe a falta, quando puder julgar o mérito a favor da parte a quem aproveite referida declaração.

Diante do exposto, **DA-SE PROVIMENTO** ao recurso da ré para julgar improcedente a ação proposta, invertida a sucumbência, passando os honorários advocatícios a incidir sobre o valor da causa, de forma a atender o disposto no art. 20, 4º, do Código de Processo Civil.

4. A publicidade comparativa não encontra definição expressa na legislação brasileira.

Há somente menção à expressão exata no art. 60 do Decreto n. 21.81/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC:

Art. 60. Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores são considerados arquivos públicos, sendo informações e fontes a todos acessíveis, gratuitamente, vedada a utilização abusiva ou, por qualquer outro modo, estranha à defesa e orientação dos consumidores, **ressalvada a hipótese de publicidade comparativa.**

No campo do direito comunitário, válido mencionar a Resolução n. 126/1996 do Mercosul, que estabelece limites à propaganda comparativa:

III) A publicidade comparativa será permitida sempre que sejam respeitados os seguintes princípios e limites:

- a) que não seja enganosa;
- b) seu **principal objetivo seja o esclarecimento da informação ao consumidor;**
- c) tenha por **princípio básico a objetividade na comparação** e não dados subjetivos, de caráter psicológico ou emocional;
- d) a comparação seja passível de comprovação;
- e) **não se configure como concorrência desleal, desprestigiando a imagem de produtos, serviços ou marcas de outras empresas;**
- f) **não estabeleça confusão entre os produtos, serviços ou marcas de outras empresas.**

No âmbito privado, diante da ameaça de o governo federal produzir legislação, no final dos anos 70, criando censura prévia à propaganda, profissionais do setor fundaram o Conar - Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, encarregado de fazer valer o então criado Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. De acordo com o seu sítio eletrônico, desde sua fundação, o Conar já instaurou mais de sete mil processos éticos e promoveu inúmeras conciliações entre empresas em conflito (<<http://www.conar.org.br>>, acesso em 2/2/2014).

Nesse contexto, interessante destacar o trecho que trata da publicidade comparativa no referido documento:

Seção 7 - Propaganda Comparativa

Artigo 32

Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:

**I. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;**

II. tenha por princípio básico a **objetividade na comparação**, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;

III. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;

IV. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;

**V. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;**

**VI. não se caracterize concorrência desleal, denegrimento à imagem do produto ou à marca de outra empresa;**

VII. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;

VIII. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.

Embora criticado por parte da doutrina por não possuir *status* de lei, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária é importante fonte que expressa os costumes do mercado publicitário (SCHMIDT. Lélío Denicoli. *A publicidade comparativa à luz da lei de propriedade industrial*. Revista da ABPI 52 mai/jun 2001).

5. A doutrina aborda o tema ainda de maneira tímida.

Com efeito, Rizzatto Nunes esclarece:

**É aceita a publicidade comparativa, isto é, aquela em que o anúncio mostra seu produto ou serviço na relação com o de seu(s) concorrente(s).**

[...]

Já dissemos que a técnica da publicidade comparativa não está proibida de ser utilizada. Mas, para fazê-lo, o anunciante, tem de seguir os limites impostos pelo Código de Defesa do Consumidor naquilo que pode gerar publicidade enganosa ou abusiva, assim, como deve respeitar também as normas do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

(NUNES, Rizzatto. *Comentários ao código de defesa do consumidor*. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 525-590)

O Ministro Herman Benjamin, em parceria com outros doutrinadores, acentua:

A QUESTÃO DA PUBLICIDADE COMPARATIVA - A publicidade comparativa

não é um fenômeno generalizado no Brasil. Já nos Estados Unidos, ela representa algo em torno de 20% de todos os anúncios.

**O Código não vedou a publicidade comparativa. Ao contrário, todo o seu sistema como que a legitima.** Requer-se para ela, como para todas as outras modalidades de publicidade, que respeite os princípios publicitários fundamentais, em especial o da publicidade e o da não-abusividade. Afinal, nenhuma modalidade de publicidade, e em especial a comparativa, pode repousar sobre alegações abusivas ou contrárias à verdade. Tampouco admite-se que, sob o nome de publicidade comparativa, o anunciante faça ataques pessoais ao seu concorrente, incapazes de serem provados com precisão. Assim quando o anúncio diz que o concorrente "não tem escrúpulos" ou "é especulador".

De qualquer maneira, a publicidade comparativa, além dos princípios gerais que informam toda atividade publicitária, tem algumas exigências particulares. Em primeiro lugar, **o seu conteúdo deve ser objetivo**, não se admitindo a comparação que seja excessivamente geral. A comparação deve ser feita **entre elementos essenciais e verificáveis**. Em segundo lugar a comparação deve ser **exata**. (aplicação específica do **princípio da veracidade**).

No Reino Unido e na Irlanda, nos passos do que sucede nos Estados Unidos e ao contrário do que ocorre em outros países europeus, a publicidade comparativa é lícita, sendo largamente praticada.

Em síntese: **a tendência atual é no sentido de permitir a publicidade comparativa desde que ela seja objetiva, isto é, que se mostre sem enganosidade ou abusividade, confrontando dados e características que não sejam de apreciação exclusivamente subjetiva.**

Os dados constantes dos cadastros públicos de reclamações contra um concorrente) podem ser utilizados em publicidade comparativa.

(*Código Brasileiro de defesa do consumidor*: comentado pelos autores do anteprojeto. Ada Pellegrini Grinover [et al.] 9ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 358)

Priscila Romero Gimenez, ao comentar o instituto, elucida:

**Entende-se por publicidade comparativa como aquela que identifica de maneira implícita ou explícita um concorrente de produtos ou serviços afins.** Para David I.C. Thompson, "a propaganda comparativa é valiosa, não resta dúvida, porque permite a abertura do mercado para novos produtos, proporcionando informações aos consumidores. Para Alberto Camelier, membro da Comissão de Direitos Autorais da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), "em um ordenamento jurídico como o do Brasil, a propaganda comparativa já é um dos mais comuns e lícitos processos de publicidade, desde que observados os princípios e limites delineados pelo art. 32 do estatuto do Conar".

Tal prática entende-se como encorajadora à competição e se apresenta como uma importante fonte de informação aos consumidores em suas decisões de compra.

(ABRÃO, Eliane Yachoub (org.). *Propriedade imaterial*: direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade. São Paulo: Senac São Paulo, 2006, p. 272)

A esse respeito, Leonardo de Medeiros Garcia pontua:

A publicidade comparativa é permitida, mas tem que observar algumas regras estabelecidas no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP), **além dos princípios instituídos do CDC.**

(GARCIA, Leonardo de Medeiros. *Direito do consumidor*: código comentado e jurisprudência. 6ª.ed. rev.ampl.e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 241)

A par disso, 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.

Ademais, observo que, 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.

6. No que concerne aos limites à publicidade comparativa estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, vale referir os arts. 6º, incisos III e IV, 36 e 37, *in verbis*:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - **a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços**, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - **a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva**, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

[...]

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

[...]

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.

Assim, forçoso concluir que 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.

Carlos Alberto Bittar identifica a publicidade como indomável força do mundo negocial e pontua:

Deve-se, desde logo, esclarecer que a publicidade visada pelo regime repressivo do Código não é a inserida em mensagem honesta e inteligente, mas a que se expressa com falseamento da verdade, ou com a ilaqueação da boa-fé do destinatário, ou com desrespeito a valores essenciais do relacionamento social.

[...]

Os princípios básicos que norteiam a publicidade, a partir da vigência do Código, são os seguintes: a) o da obrigatoriedade da informação; b) o da veracidade; c) o da disponibilidade; d) o da transparência, com os respectivos corolários. Em consonância com o primeiro, toda informação, que deve ser clara e precisa, obriga o anunciante, integrando os contratos que celebrar com consumidores; pelo segundo, deve ser verdadeira a informação ou mensagem publicitária, cumprindo-lhe apresentar corretamente os elementos básicos do produto ou do serviço oferecido; pelo terceiro, devem estar disponíveis, para os interessados, todos os dados sobre a mensagem publicitária, fáticos, científicos, ou técnicos; pelo quarto, deve a mensagem ser facilmente identificável como tal, não se admitindo, pois, mascaramento, ou outro expediente, inclusive subliminar, dissimulatório.

(BITTAR, Carlos Alberto. O controle da publicidade no código de defesa do consumidor. *Revista dos Tribunais*. Ano 80. Nov. 1991. Vol. 673.)

7. Quanto aos limites impostos pela legislação de proteção aos registros marcários e contra a concorrência desleal a estes relacionados, observo que a recorrente invocou como violados diversos artigos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei n. 9.279/1996 –, *in verbis*:

Lei n. 9.279/1996:

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.

[...]

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

[...]

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

A respeito da relação da propaganda comparativa com a Lei de Propriedade Industrial, Fábio Ulhoa Coelho leciona:

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, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. V. 1. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 438)

Priscila Romero Gimenez delimita:

Com relação à publicidade comparativa no que tange à propriedade industrial, ocorrem apenas ilícitos quando se referem à marca da empresa concorrente de produtos ou serviços **de maneira capaz de depreciá-los junto aos consumidores e quando a propaganda contribui para a perda de qualidades quanto à sua característica primitiva.**

(ABRÃO, Eliane Yachoub (org.). *Propriedade imaterial: direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade* - São Paulo: Senac São Paulo, 2006, p. 278)

Natália Mazzonetto assevera:

Com efeito, em se tratando de publicidade que, como já observado possui objetivo comercial, como afastar a conotação comercial?

Segundo dicção do artigo 132, IV, LPI, é claro que a referência à marca de terceiro deve se dar (i) sem conotação comercial e (ii) sem prejuízo para o seu caráter distintivo. Em assim sendo, o primeiro requisito para a citação da marca alheia (i) deve ser analisado **cumulativamente com o segundo (ii), e este somente é possível ser aferido caso a caso.**

**Parece que deve haver uma razoabilidade e um balanceamento na aplicação do artigo 132, IV da LPI, que a nosso ver, não constitui impedimento *in abstracto* para se inadmitir a publicidade comparativa.**

(MAZZONETTO, Nathalia. A publicidade comparativa e a prática de concorrência desleal por meio do denegimento de marca e da imagem do concorrente. *Revista da ABPI*. 99 Mar/Abr de 2009)

Alberto Camelier, ao dissertar sobre a propaganda comparativa à luz da Lei da Propriedade Industrial, elucida:

Através da leitura do citado artigo 131, pode-se afirmar que a marca tem a proteção estendida aos papéis e propaganda relativos à atividade do titular, mas **não afirmar peremptoriamente que esta proteção tem o condão de embaraçar a citação ou o uso de marca alheia em propaganda.**

José Carlos Tinoco Soares, ao comentar o artigo 131 da Lei 9.279/96, vaticina em sua recente obra *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*: "Em verdade esse dispositivo peca pela total falta de clareza e não deixa de

ser inconseqüente por si só, visto que dá a impressão que a marca, não importando se para assinalar produtos ou serviços, deva ser utilizada primordialmente em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular."

**A simples inclusão da palavra "propaganda", na redação do artigo 131 acima citado, a meu ver, não pode ter o alcance que se pretende dar, sob pena de deturpar a *mens legislatoris*, vale dizer a intenção do legislador.**

**Ademais, não pode haver comparação sem a menção do objeto comparado e sua respectiva marca.**

[...]

Afora isso, seguindo a boa e firme orientação costumeira da fonte do direito já mencionada, a propaganda comparativa é salutar e uma via de mão dupla, permitindo que a marca comparanda um dia venha a ser comparada.

A propaganda comparativa ética é, a meu ver, aceitável, podendo a um só tempo ilustrar, orientar e divertir o consumidor. Acredito que nossos tribunais firmarão, em breve, jurisprudência no sentido de manter, no mundo jurídico, a propaganda comparativa.

(CAMELIER, Alberto. *Propaganda comparativa e a lei de propriedade industrial* 9.279/96. Revista da ABPI n. 45 Mar/Abr 2000)

Como bem advertido pela doutrina, para que a propaganda comparativa 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 conseqüente desvio de clientela.

Lembro que, 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, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 01/07/2013)

**8.** Destarte, sobre o desvio de clientela alheia e a concorrência desleal, mister registrar que o próprio Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária determina que a publicidade comparativa não pode estabelecer confusão entre produtos e marcas concorrentes nem pode denegrir a imagem destas (art. 32 do CAPB).

Aliás, sobre a concorrência desleal e a propaganda comparativa, o já citado professor Fábio Ulhoa Coelho esclarece:

A publicidade comparativa, portanto, é permitida. Se, contudo, a comparação for enganosa (no sentido de possibilitar a indução em erro dos consumidores e destinatários da mensagem), ela transgredir a legislação tutelar dos

consumidores; **se, por outro lado, a comparação veicular informação falsa em detrimento do concorrente, caracteriza concorrência desleal;** se não distinguir de modo claro as marcas exibidas, dando ensejo a confusão entre os destinatários da mensagem, ou contribuir para a degenerescência de marca notória, há lesão a direito industrial de concorrente. Não se verificando nenhuma destas três hipóteses, no entanto, a publicidade que compara produtos ou serviços do anunciante e da concorrência será absolutamente legal, jurídica; observando-se apenas que, para atender aos preceitos éticos, ela deve pautar-se em critérios de objetividade. (COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. V. 1. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 439)

Assim, a 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.

9. Penso que entender de modo diverso é impedir a livre iniciativa e a livre concorrência (arts. 1º, IV, 170, *caput* e IV, da Constituição da República), ensejando restrição desmedida à atividade econômica e publicitária.

Além disso, implicaria retirar do consumidor maior acesso às informações referentes aos produtos comercializados e a poderoso instrumento decisório.

Não é despidendo lembrar que o direito da concorrência tem como finalidade última o bem-estar do consumidor (CRAVO, Daniela Copetti. A tutela do Consumidor através da livre-concorrência: a busca por um efetivo direito de escolha. *Revista Magister de direito empresarial, concorrencial e do consumidor*. Ano IX, Número 49).

10. No caso concreto, busca a recorrente seja reconhecida a violação às suas marcas registradas ACTIVIA e DANONE, decorrente de propaganda comparativa realizada pela recorrida para divulgação de seu iogurte NESVITA.

Consoante realçado pelo acórdão recorrido, as marcas NESVITA e ACTIVIA não guardam nenhuma semelhança, não sendo passíveis de confusão entre os consumidores.

Ademais, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da recorrente, pelo que não se verifica infração ao registro marcário ou concorrência desleal.

11. Melhor sorte não socorre a recorrente quanto ao alegado dissídio jurisprudencial.

É pacífico o entendimento segundo o qual "para apreciação do recurso especial com base em aventado dissídio pretoriano impõe-se que teses jurídicas



antagônicas tenham incidência em situações concretas de absoluta similitude fática, evidenciada mediante o cotejo analítico estabelecido entre o aresto recorrido e o paradigma indicado" (EDcl no REsp 731.510/MA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 09/03/2009).

Os casos confrontados não guardam similitude fática com o acórdão ora recorrido. Observo que o acórdão paradigma trata das marcas KWELL e KWEELL, claramente passíveis de confusão ao público consumidor, o que não ocorre com as marcas ACTIVIA e NESVITA ora em análise.

**12.** Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0258011-6      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.377.911 / SP**

Números Origem: 101731/2007 10173107 1017312007 10802826729 20061938225 201202580116  
5035329520128217000 57687648 5830020071017311 70037110079 70050635333  
70051969335 91035013620088260000

PAUTA: 11/02/2014

JULGADO: 11/02/2014

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : DANONE LTDA  
ADVOGADOS : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTRO(S)  
                  : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO  
                  : JOÃO VIEIRA DA CUNHA  
                  : JULIANA JUNG JO  
                  : GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI  
                  : CAROLINA LANZA BREWER PEREIRA FREIRE E OUTRO(S)  
RECORRIDO : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S)  
                  : SOLANO DE CAMARGO

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

**CERTIDÃO**

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

Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso especial, PEDIU VISTA dos autos o Sr. Ministro Raul Araújo.

Aguardam os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi.

# Superior Tribunal de Justiça

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.911 - SP (2012/0258011-6)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : DANONE LTDA  
**ADVOGADOS** : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTRO(S)  
JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO  
JOÃO VIEIRA DA CUNHA  
JULIANA JUNG JO  
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI  
CAROLINA LANZA BREWER PEREIRA FREIRE E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA  
**ADVOGADOS** : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S)  
SOLANO DE CAMARGO

## VOTO-VISTA

### O SENHOR MINISTRO RAUL ARAÚJO:

O caso dos autos refere-se à propaganda veiculada na mídia televisiva em 2007, em que a ora recorrida Nestlé, para divulgação do lançamento de seu produto Nesvita, fez comparação expressa com a marca concorrente Activia da Danone, a ora recorrente, ressaltando, segundo constatado pelas instâncias ordinárias, as qualidades de seu produto.

O Relator, eminente Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**, por meio de estudo detalhado a respeito da publicidade comparativa, inferiu, em apertada síntese, que esta é autorizada no país, desde que observados os limites previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III e IV, 36 e 37), no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (art. 32) e na Lei 9.279/96 - Código de Propriedade Industrial. Daí concluiu, com respaldo em doutrina, que *"a 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"*.

Para o eminente Relator, no Brasil, a publicidade comparativa é aceita, encontrando limitação na vedação à propaganda enganosa ou abusiva, à que denigra a imagem do produto ou serviço comparado, acarretando degenerescência ou desvio de clientela, à que gere confusão entre os produtos ou serviços comparados ou enseje concorrência desleal, bem como às propagandas que pequem pela subjetividade ou falsidade das informações.

Pedi vista dos autos para um exame mais próximo da questão controvertida, sobretudo porque se trata do primeiro precedente desta colenda Corte de Justiça a respeito do

tema.

A publicidade comparativa é amplamente aceita em países como os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, entre outros. A legislação norte-americana, inclusive, exige que, para se realizar esse tipo de publicidade, faz-se obrigatória a indicação expressa das marcas e produtos comparados, sem a qual não cabe comparação. Para os EUA, portanto, a publicidade comparativa deve ser sempre explícita.

No Brasil, contudo, o acolhimento da publicidade comparativa não parece ter sido assim tão abrangente, conforme a seguir se pretende demonstrar.

A Constituição Federal, entre os princípios e normas fundamentais, expressamente estabelece a proteção à marca, *in verbis*:

*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.*

*(grifou-se)*

O Código de Propriedade Industrial - Lei 9.279/96 -, por sua vez, dispõe a respeito do direito marcário, na parte que aqui interessa:

*"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.*

*§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.*

*§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.*

*Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o*

# *Superior Tribunal de Justiça*

***direito de:***

*I - ceder seu registro ou pedido de registro;*

*II - licenciar seu uso;*

*III - zelar pela sua integridade material ou reputação.*

***Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.***

***Art. 132. O titular da marca não poderá:***

*I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;*

*II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;*

*III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e*

*IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.*

***Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:***

*I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou*

*II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.*

*Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.*

*(grifou-se)*

O Decreto 57.690/66, que regulamentou a Lei 4.680/65, a qual dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador de propaganda, dispõe:

***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.***

# Superior Tribunal de Justiça

O Código de Autorregulamentação Publicitária, expedido pelo CONAR em 1980, como fonte subsidiária, equiparável aos usos e costumes, disciplina:

*Art. 32. Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:*

- a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;*
- b. tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor*
- c. a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;*
- d. em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;*
- e. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;*
- f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimto à imagem do produto ou à marca de outra empresa;*
- g. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;*
- h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.*

*Art. 43. O anúncio não poderá infringir as marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente relacionados ou associados a outro Anunciante.*

*Parágrafo único. Este Código condena a publicidade que faça uso do símbolo oficial—e do nome do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - CONAR, exceto em anúncios da própria entidade.*

*(grifou-se)*

Interpretando sistematicamente as referidas disposições, entendo que a proteção marcária é bastante significativa em nosso ordenamento jurídico, de maneira que, após o registro, o titular da marca adquire diversos direitos, entre os quais o de ceder a terceiro ou de conceder licença, o de zelar pela integridade material ou reputação da marca e, o que mais interessa para o deslinde do caso em apreço, o de exclusividade do uso da marca e o de impedir citação de sua marca em publicação comercial que lhe seja desfavorável.

Com efeito, a legislação brasileira impede o uso por terceiros da marca já registrada, possibilitando-o apenas a seu titular ou a quem ele autorize.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Entendo, pois, que esse é ponto essencial a ser discutido nos presentes autos, na medida em que o direito de exclusividade do uso da marca tem influência direta na veiculação de publicidade comparativa explícita. O questionamento que deve ser feito, na espécie, é o seguinte: 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?

Em se tratando de publicidade comparativa implícita, ou seja, aquela realizada sem que se indique expressamente a marca comparada, fazendo-se tão somente uma alusão genérica ou sugestiva à(s) concorrente(s), não parece haver impedimento na legislação brasileira para seu uso, exceto se veiculada de forma a caracterizar propaganda enganosa ou abusiva ou a incidir em alguma das limitações já citadas pelo eminente Ministro Relator, o que deverá ser analisado caso a caso.

Todavia, quando a publicidade comparativa é explícita, deixando estampada claramente a marca comparada, conforme ocorre na hipótese em exame, deve-se ter em conta a vedação de utilização da marca de titularidade de terceiro, decorrente do direito de exclusividade supramencionado (Lei 9.279/96, art. 129), mormente para fins comerciais (Lei 9.279/96, art. 132, IV).

Essa vedação decorre da própria parcialidade existente na publicidade comparativa. Com efeito, nesse tipo de publicidade, que se alicerça em informações que realçam o produto ou serviço do anunciante, pondo-o em confronto com o produto ou serviço alheio, não há uma análise isenta das marcas comparadas, tal como ocorre, por exemplo, na divulgação por revistas especializadas de resultados comparativos quanto ao desempenho de automóveis testados por equipe técnica. É difícil conceber uma publicidade comparativa explícita que seja realizada sem prejudicar a imagem ou a marca do concorrente. Na maioria dos casos, quando se realiza a propaganda comparativa, coloca-se que o produto comparante é melhor do que o comparado. Desse modo, a conotação comercial e a diluição ou denegrimiento à marca do concorrente são inerentes à publicidade comparativa explícita.

Convém registrar que, à primeira vista, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (art. 32) pode parecer autorizar a publicidade comparativa explícita. No entanto, em seu art. 43, dispõe que o anúncio veiculado deve respeitar as marcas de titularidade de terceiros, ou seja, as marcas registradas. Além disso, sendo norma

# Superior Tribunal de Justiça

consuetudinária, não pode prevalecer sobre as regras trazidas pela legislação federal de proteção ao direito marcário, a qual não traz nenhuma ressalva ao direito de exclusividade no uso da marca para a hipótese de publicidade comparativa.

É salutar a ponderação feita por LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT, ao discorrer acerca da publicidade comparativa à luz da Lei de Propriedade Industrial:

*"A análise da legislação brasileira atualmente vigente revela que a permissão para a citação da marca de outrem no bojo de uma publicidade comparativa não se acha expressamente prevista. Ao contrário, a possibilidade desta citação vem excluída pela norma que rege o assunto (artigo 132, IV, da Lei 9.279/96). Portanto, em nosso país não há base legal para admitir-se a publicidade comparativa, ainda que verdadeira, que cita de forma desautorizada uma marca alheia.*

*Esta, aliás, foi a conclusão apresentada pelo Brasil por ocasião do 35º Congresso Mundial da AIPPI [Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle], ocorrido no Rio de Janeiro em 1998, quando se debateu a publicidade comparativa à luz da questão Q140. Na ocasião, o grupo brasileiro assinalou que não há na lei pátria uma permissão para a prática da publicidade comparativa, nem mesmo sujeitando-a a determinadas circunstâncias e hipóteses.*

*17. Contudo, inúmeros anúncios têm sua veiculação vetada pelo Conar não por simplesmente aludirem à marca de concorrente, mas por estarem baseados em alegações falsas, denegritórias ou exploratórias do prestígio alheio. A mera citação de marca alheia ainda não tem sido reputada no seio do Conar como um motivo idôneo por si só para ensejar a proibição.*

*(...)*

*19. A despeito destas decisões isoladas, a verdade é que a publicidade comparativa não é em si reprimida pelo Conar. O artigo 32 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária de modo expresse a admite, procurando apenas sujeitá-la a alguns princípios e limites.*

*(...)*

*20. Esta postura, porém, é contrária ao disposto na atual Lei da Propriedade Industrial e no Decreto 57.690/66. A despeito de ser importante fonte subsidiária, equiparável aos usos e costumes, o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária expedido pelo Conar não pode ser invocado para legitimar uma prática que é atualmente vedada pela legislação em vigor.*

*Note-se aliás que o caput do artigo 32 do Código do Conar está em flagrante antinomia com o seu artigo 43. Segundo esta regra, 'o anúncio não poderá infringir as marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente relacionados ou associados a outro anunciante'.*

*Ora, no momento em que a lei passou a considerar como uma violação à marca de terceiro a sua citação em propaganda comercial de*



# *Superior Tribunal de Justiça*

*outrem, os artigos 32 e 43 do Código em foco tornaram-se contraditórios. Como solucionar este conflito de normas?*

*A competência para legislar propaganda comercial é exclusiva da União (artigo 22, XXIX, da Carta Magna). No exercício deste poder legiferante, a União vetou o uso da marca alheia em publicidade que lhe seja prejudicial (art. 132, IV, da Lei 9.279/96). O artigo 32 do Código de Auto-Regulamentação Publicitária expedido pelo Conar não pode se sobrepor a esta norma legal, já que possui a natureza de costume e este não é admitido contra legem, ex vi do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. Portanto, é forçoso concluir que a publicidade comparativa, mesmo quando fundada em afirmações verídicas, encontra-se vedada pela legislação em vigor."*

*(in Revista da ABPI, Nº 52, Mai/Jun 2001, pp. 8-10)*

Destarte, o código expedido pelo CONAR não pode ser invocado para legitimar a prática de publicidade comparativa explícita, mesmo a fundada em afirmações verídicas, porquanto esta encontra expressa vedação na Lei 9.279/96 e no Decreto 57.690/66.

Acolhendo a vedação da publicidade comparativa, afirmou JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO (*in Anais do XIX Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, ed. ABPI, 1999, p. 75) que o art. 132, IV, da Lei 9.279/96 "*obsta a publicidade comparativa, ainda que feita com elementos verdadeiros. De fato, ao estipular em que condições o titular da marca não poderá impedir a citação desta por terceiros, a lei estabeleceu, a contrário senso e de modo residual, em quais situações esta faculdade poderá ser exercida. Assim, caso a citação da marca se dê em publicação que possua conotação comercial ou traga prejuízo para o caráter distintivo da marca, , o proprietário desta poderá a tanto se opor"*.

Há quem defenda, ainda, que a publicidade comparativa pode também ser considerada como um ato de concorrência desleal, bastando a não observância das normas do Código de Propriedade Industrial. Nesse sentido: HERMANO DUVAL, *in A Publicidade e a Lei*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 27.

Por fim, é importante salientar que a liberdade constitucional de imprensa não pode ser invocada para legitimar a publicidade comparativa explícita e verídica (CF, art. 5º, IX), pois nessa espécie não é o interesse público de informação ao consumidor que prepondera, mas sim o interesse individual e comercial de auferir vantagem em relação ao produto concorrente. A intenção primária do anunciante não é defender o consumidor, garantindo-lhe o direito à informação, mas amealhar uma fatia do mercado (*market share*) que pertence ao concorrente.

# Superior Tribunal de Justiça

Assim, a proteção marcária, também prevista na Constituição Federal (art. 5º, XXIX), deve prevalecer.

Dessas considerações, infere-se que o uso explícito e não autorizado de marca alheia registrada, em publicidade comparativa, ofende a legislação vigente, o que autoriza o reconhecimento, na espécie, da ilicitude da propaganda comparativa divulgada pela ora recorrida.

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente Ministro Relator, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial, para, julgando parcialmente procedente a demanda, condenar a ora recorrida: (a) a se abster de veicular qualquer publicidade que utilize, sem autorização, as marcas da recorrente; (b) a indenizar os danos materiais em valor correspondente à quantia despendida pela recorrida com a contratação e divulgação da publicidade comparativa questionada; (c) a reparar os danos morais, no valor de R\$ 100.000,00, com correção a partir desta data e juros moratórios da data do fato (data de início da exibição da propaganda televisiva); (d) a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação (itens *b* e *c* supra).

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0258011-6      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.377.911 / SP**

Números Origem: 101731/2007 10173107 1017312007 10802826729 20061938225 201202580116  
5035329520128217000 57687648 5830020071017311 70037110079 70050635333  
70051969335 91035013620088260000

PAUTA: 11/02/2014

JULGADO: 18/02/2014

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : DANONE LTDA  
ADVOGADOS : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTRO(S)  
                  : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO  
                  : JOÃO VIEIRA DA CUNHA  
                  : JULIANA JUNG JO  
                  : GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI  
                  : CAROLINA LANZA BREWER PEREIRA FREIRE E OUTRO(S)  
RECORRIDO : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S)  
                  : SOLANO DE CAMARGO

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

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA 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 Raul Araújo dando provimento ao recurso especial, para julgar parcialmente procedente a demanda, divergindo do relator, PEDIU VISTA a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Aguardam os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.911 - SP (2012/0258011-6)**

**VOTO-VISTA**

**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:** Tal como já relatado, trata-se de recurso especial em que se discute os limites da publicidade comparativa.

A ré ora recorrida, Dairy Partners Americas Brasil Ltda, ao lançar seu produto NESVITA, veiculou informe publicitário em que houve exposição visual das marcas da Autora, DANONE e ACTIVIA, acompanhada de comentários comparativos favoráveis à sua própria marca.

Eis os termos da publicidade conforme transcrito no acórdão recorrido:

"VOZ FEMININA (1): intestino preguiçoso, né?

VOZ FEMININA (2): Oi?

VOZ FEMININA (1): Vem cá. Você já comparou a tabela nutricional de 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 actifibras e probióticos. E é uma delícia.

LOCUTOR: Nesvita da Nestlé é o único que combina actifibras e probióticos que auxiliam no funcionamento do intestino. Experimente Nesvita. Leve 2 e pague 1 para sentir a diferença."

O tribunal de origem entendeu pela improcedência do pedido indenizatório, concluindo pela inexistência de concorrência desleal ou ofensa à marca/produto da autora.

No recurso especial alega-se ofensa aos arts. 535 do CPC; 129, 130, 131, 132, 189, 195, 207 e 210 da Lei nº 9.279/96; 186 e 927 do CC.

Argumenta-se, em síntese, que não há permissão na legislação brasileira para o uso de marca alheia em publicidade própria.

Postula-se a reforma do acórdão com o julgamento da procedência dos pedidos iniciais.

O relator, Ministro Luis Felipe Salomão, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso especial. Em voto-vista, o Ministro Raul Araújo divergiu no sentido de se dar provimento ao recurso especial para determinar a abstenção do uso da publicidade questionada, bem como para reconhecer o direito à indenização por danos materiais e morais.

Assim recapitulada a demanda, passo ao meu voto.

O acórdão recorrido possui a seguinte ementa (e-STJ fl. 543):

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.

Entendeu o tribunal de origem que a publicidade comparativa é lícita desde que se respeite a marca e o produto do concorrente, não o denegrindo, bem como desde que contenha apenas caráter informativo, não podendo sugerir ou insinuar ofensa ou inverdade em relação à marca ou ao produto do concorrente. Aduziu, ainda, que não pode ser impedida em respeito à liberdade publicitária.

Concluiu que, no caso dos autos, a propaganda veiculada pela apelante apenas fez uma comparação entre os produtos das partes, ressaltando as suas diferenças e esclarecendo o consumidor, sem denegrir a imagem da apelada, pelo que não se verificou o uso indevido da marca ou mesmo concorrência desleal (e-STJ fl. 546). Transcreveu trecho do informe publicitário.

De início, acompanho o relator quanto à ausência de ofensa ao art. 535 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido não se ressentiu dos vícios elencados na referida norma, tendo a corte de origem se pronunciado suficientemente sobre as questões postas a debate.

Passo ao exame do mérito.

A questão jurídica em exame nesta Corte Superior é a legalidade da publicidade comparativa em que há exposição de determinada marca/produto concorrente.

Saber se o conteúdo material do informe possui ou não caráter ofensivo, desrespeitoso ou que denigra marca/produto concorrente é, em princípio, questão que envolve reexame dos elementos circunstanciais e casuísticos de cada processo, o que se afastaria da índole do recurso especial.

No caso em exame, no entanto, a questão central se volta sobre uma peculiaridade que impõe pronunciamento desta Corte Superior: saber se dentro da publicidade comparativa é ou não possível referência à determinada marca/produto do concorrente.

Ressalte-se que em nenhum momento registrou-se no acórdão recorrido a existência de informações inverídicas a respeito dos produtos em comparação. Ao contrário, registrou-se que apenas foram comparadas

características nutricionais dos produtos, dados cuja exatidão não está em questão no recurso especial.

Discute-se, em síntese, a possibilidade ou não de se ter determinada marca ou produto exposta para fins comparativos em publicidade de concorrente.

Inicialmente, vale registrar que a publicidade comparativa implícita é amplamente admitida em nossa prática comercial.

Basta que se atente para o uso corriqueiro em anúncios de expressões como "o único", "o mais", "o primeiro", "o maior", "eleito o melhor", dentre tantas outras que contêm em sua essência a natural contraposição a produtos concorrentes de uma forma generalizada.

Em casos tais, independentemente da menção a um outro produto ou marca específicos, já existe indiretamente uma comparação com todos os demais produtos daquele determinado segmento.

Por outro lado, no que toca à publicidade comparativa expressa, tal como visto no caso em exame, não há no direito brasileiro regulamentação legal específica em que sejam traçados limites acerca da menção ou exposição da imagem de marcas/produtos concorrentes.

A empresa recorrente invoca ofensa aos arts. 129 a 132, 189, 195, 207 e 210 da Lei nº 9.279/96.

Assim dispõem as referidas normas:

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.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código



de Processo Civil.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Com a devida vênia à divergência, entendo que os dispositivos acima transcritos não impedem a menção à marca concorrente em publicidade comparativa, mas visam a resguardar o proprietário de uma eventual apropriação indevida e/ou impedir que lhe seja afetada a respectiva reputação.

A utilização do termo "uso exclusivo" na legislação, ao meu sentir, tem por escopo impedir a imitação/falsificação, a dúvida quanto à produção/fabricação e quanto à associação da imagem a determinado produto.

No caso em exame, o anúncio comercial em nenhum momento procurou se apropriar da marca ou fazer com que o consumidor adquirisse o produto NESVITA acreditando estar adquirindo ACTIVIA.

Ao contrário, pretendia justamente demonstrar a existência de produtos concorrentes e ressaltar as características nutritivas do produto anunciado.

Não houve uso da marca, mas apenas exposição comparativa, o que entendo serem coisas distintas.

Ademais, não houve informação inverídica ou afirmações subjetivas que levassem à infâmia ou à depreciação do concorrente.

Não há, portanto, que se falar em dever de indenizar ou proibição da publicidade.

Nada impediria a recorrente de veicular a sua própria publicidade comparativa, enfatizando as características positivas de seu produto em relação ao concorrente, desde que apresentando apenas dados verdadeiros e objetivos.

É válido ressaltar que a modalidade de publicidade em questão pode, em tese, não ter o efeito desejado e até mesmo voltar-se contra o próprio anunciante.

Se, de um lado, a publicidade comparativa, como todas as demais, busca demonstrar as qualidades do produto comparando, observo que, de outro lado, também acaba por chamar a atenção do consumidor para a existência do

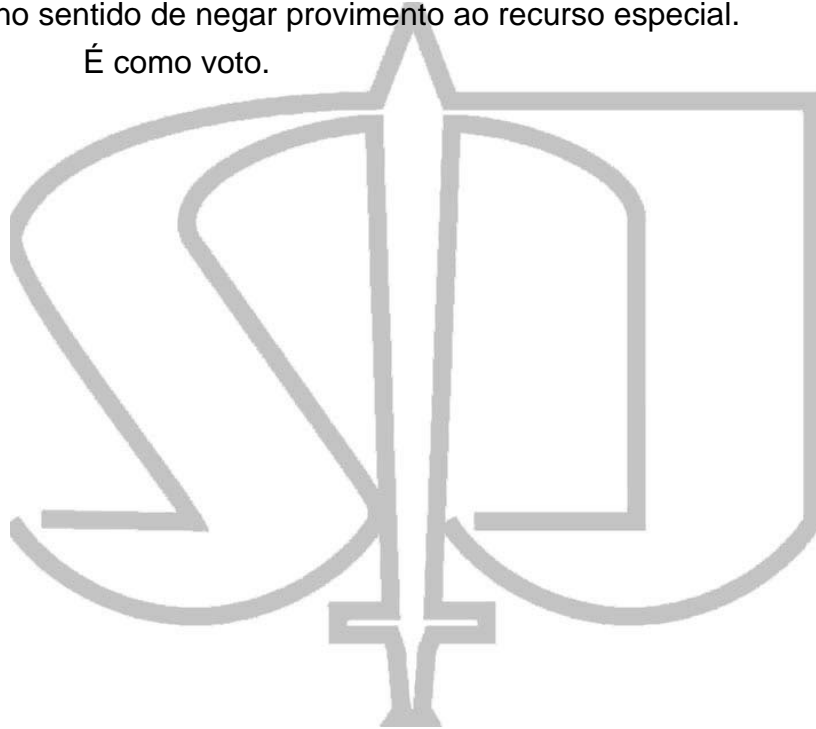
# *Superior Tribunal de Justiça*

produto comparado concorrente e, naturalmente, acaba também por reforçar uma idéia, ainda que de forma indireta, de que aquele produto concorrente é a referência no mercado.

Respeitados os limites da lealdade na competição pelo mercado e da informação objetiva e verdadeira, impedir a menção ao concorrente acaba por tolher a liberdade e criatividade publicitária, bem como restringir a informação e subestimar a capacidade de decisão e o grau de entendimento do consumidor, o que, a meu ver, somente traz prejuízos ao espírito de livre concorrência.

Em face do exposto, com a devida vênia da divergência, acompanho o relator no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É como voto.



# Superior Tribunal de Justiça

## RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.911 - SP (2012/0258011-6)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
RECORRENTE : DANONE LTDA  
ADVOGADOS : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTRO(S)  
                  : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO  
                  : JOÃO VIEIRA DA CUNHA  
                  : JULIANA JUNG JO  
                  : GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI  
                  : CAROLINA LANZA BREWER PEREIRA FREIRE E OUTRO(S)  
RECORRIDO : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S)  
                  : LUIZ CARLOS STURZENEGGER E OUTRO(S)  
                  : SOLANO DE CAMARGO

### VOTO

**O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA:** Sr. Presidente, nada tenho a acrescentar aos excelentes votos dos Srs. Ministros Relator e ISABEL GALLOTTI, que subscrevo integralmente, com a devida vênica de V. Exa.

NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0258011-6      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.377.911 / SP**

Números Origem: 101731/2007 10173107 1017312007 10802826729 20061938225 201202580116  
5035329520128217000 57687648 5830020071017311 70037110079 70050635333  
70051969335 91035013620088260000

PAUTA: 02/10/2014

JULGADO: 02/10/2014

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : DANONE LTDA  
ADVOGADOS : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTRO(S)  
                  : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO  
                  : JOÃO VIEIRA DA CUNHA  
                  : JULIANA JUNG JO  
                  : GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI  
                  : CAROLINA LANZA BREWER PEREIRA FREIRE E OUTRO(S)  
RECORRIDO : DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S)  
                  : SOLANO DE CAMARGO

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

**CERTIDÃO**

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti negando provimento ao recurso especial, acompanhando o Relator, e os votos dos Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi no mesmo sentido, a Quarta Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Relator. Vencido o Ministro Raul Araújo.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti (voto-vista), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.