

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.370.646 - SP (2012/0123624-0)**

RECORRENTE : LABORATÓRIO PFEIZER LTDA E OUTRO  
ADVOGADO : RODRIGO ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S)  
RECORRIDO : EMS S/A E OUTRO  
ADVOGADO : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO(S)

**RELATÓRIO**

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

Cuida-se de recurso especial interposto por LABORATÓRIO PFIZER LTDA. e PFIZER PRODUCTS INC., com fundamento no art. 105, III, “a”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/SP.

**Ação:** inibitória, cumulada com perdas e danos, ajuizada pelas recorrentes em desfavor de EMS S.A. e LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., objetivando: (i) impedir a comercialização do produto “AH-ZUL”, fabricado pelas rés, com qualquer referência à cor azul ou ao formato de diamante; (ii) impedir as rés de usarem a marca nominativa “VIAGRA” em seus materiais publicitários; e (iii) obrigar as rés a alterarem as marcas e a vestimenta do produto “AH-ZUL”, de modo a evitar confusão ou falsa associação com o medicamento “VIAGRA”.

**Decisão interlocutória:** o Juiz de primeiro grau de jurisdição antecipou os efeitos da tutela para deferir os pleitos das recorrentes, determinando inclusive a retirada de circulação, no prazo de 30 dias, de todos e quaisquer produtos, bem como matérias publicitárias, em todas as versões e tamanhos que contenham a marca “AH-ZUL” e a atual embalagem do medicamento, sob pena de multa diária no valor de R\$50.000,00 (fls. 104/108, e-STJ). Essa decisão foi impugnada por agravo de instrumento.

**Acórdão:** o TJ/SP deu provimento ao agravo de instrumento das recorridas para suspender a restrição de comercialização dos produtos, afirmando inexistir, “em cognição sumária, prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações deduzidas na inicial” frisando ser “controversa a possibilidade de que os medicamentos gerem confusão entre os consumidores” (fls. 594/596, e-STJ).

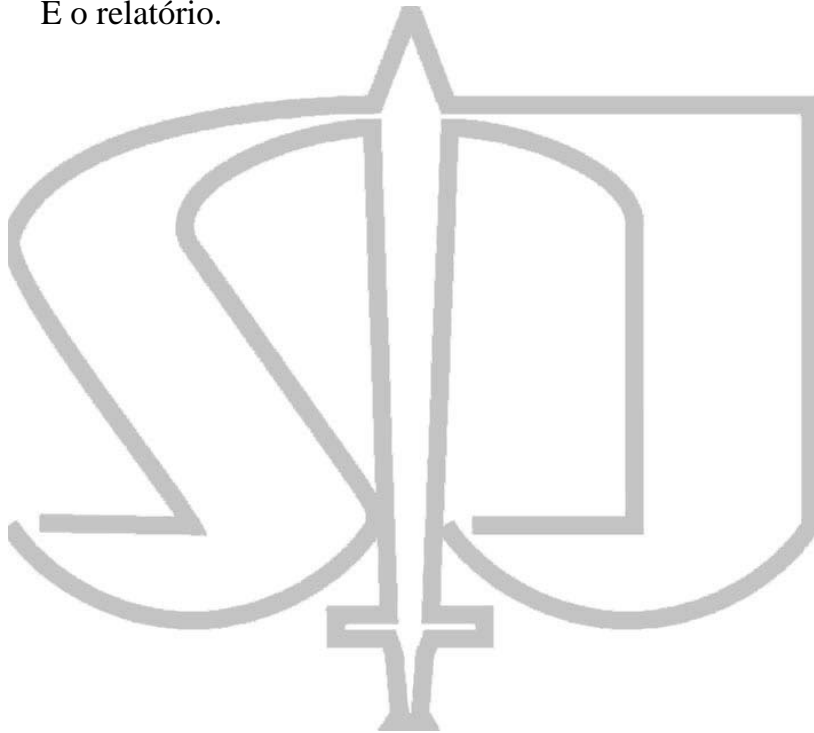
# *Superior Tribunal de Justiça*

**Embargos de declaração:** interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados pelo TJ/SP (fls. 616/617, e-STJ).

**Recurso especial:** alega violação dos arts. 535 do CPC e 195, III, da Lei nº 9.279/96 (fls. 620/637, e-STJ).

**Prévio juízo de admissibilidade:** o TJ/SP negou seguimento ao recurso (fls. 670/671, e-STJ), dando azo à interposição do ARESp 190.868/SP, provido para determinar a sua reautuação como especial (fl. 714, e-STJ).

É o relatório.



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.370.646 - SP (2012/0123624-0)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : **LABORATÓRIO PFEIZER LTDA E OUTRO**  
**ADVOGADO** : **RODRIGO ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S)**  
**RECORRIDO** : **EMS S/A E OUTRO**  
**ADVOGADO** : **PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO(S)**

**VOTO**

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

Cinge-se a lide a determinar a existência de violação da marca “VIAGRA”, bem como de concorrência desleal, na utilização da marca “AH-ZUL” para venda de medicamento similar.

**I. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação do art. 535 do CPC.**

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício que pudesse ser sanado pela via dos aclaratórios.

O TJ/SP se pronunciou de modo a abordar todos os aspectos fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são impostos por lei, tanto que integram o objeto do próprio recurso especial e serão enfrentados adiante.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC.

Por outro lado, encontra-se assente no STJ que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

Constata-se, em verdade, a irrisignação das recorrentes com o resultado do

julgamento e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se mostra viável no contexto do art. 535 do CPC.

Não se vislumbra, pois, a alegada negativa de prestação jurisdicional.

**II. Da concorrência desleal. Violação do art. 195, III, da Lei nº 9.279/96.**

Na ótica das recorrentes, a tipificação do crime de concorrência desleal é aberta, admitindo qualquer prática comercial tendente a se aproveitar parasitariamente de criação ou de elemento integrante de aviamento alheio para captação de clientela.

Nesse contexto, o risco de confusão do consumidor – que segundo alegam as recorrentes teria sido o único fundamento do TJ/SP para dar provimento ao agravo de instrumento – seria apenas um dos elementos caracterizadores da concorrência desleal, sendo que, na espécie, a prática ilegal teria outros reflexos: (i) o “risco manifesto de associação indevida do produto das recorridas com o das recorrentes”, induzindo consumidores a crer que há relação entre os medicamentos, equivocando-se quanto à sua real procedência; (ii) a diluição do “poder de distintividade” do produto das recorrentes no mercado, afetando o seu fundo de comércio; e (iii) o “aproveitamento gracioso” do investimento das recorrentes no desenvolvimento do produto, viabilizando a comercialização a preços mais baixos (fl. 631, e-STJ).

Em primeiro lugar, nota-se que esses outros possíveis efeitos levantados pelas recorrentes – que teoricamente também caracterizariam concorrência desleal – dependem direta ou indiretamente da constatação de que o produto de fato confunde o consumidor.

Com efeito, não se poderá falar em risco manifesto de associação indevida, diluição do poder de distintividade e/ou aproveitamento gracioso de investimento se, como decidiu o TJ/SP, as características do produto das recorridas forem incapazes de induzir o consumidor a erro frente ao produto das recorrentes.

Por outro lado, ao contrário do que as recorrentes procuram fazer crer, o TJ/SP não se baseou exclusivamente no perigo de confusão dos consumidores para

suspender a restrição de comercialização do produto “AH-ZUL”.

Além de abordar o mencionado risco, o TJ/SP também destaca que “a embalagem de ambos não é semelhante, enquanto a cor do comprimido em nada influenciará nessa decisão, pois não é possível visualizar qualquer dos medicamentos sem antes abrir a embalagem, o que só é possível após a compra” (fl. 596, e-STJ).

Portanto, o acórdão recorrido não afastou apenas as consequências do comportamento supostamente nocivo das recorridas; foi além, descaracterizando a própria ilegalidade da conduta, concluindo pela inexistência de elementos violadores do direito marcário das recorrentes.

Não bastasse isso, o TJ/SP também destaca que “a análise das demais questões se mostra prematura neste momento processual e depende de dilação probatória sem que se possa prescindir do princípio do contraditório” (fl. 596, e-STJ).

Realmente, não se pode descuidar do fato de que estamos diante de decisão antecipatória dos efeitos da tutela, concedida em sede de cognição sumária, a exigir demonstração cabal da verossimilhança das alegações que motivam o pedido.

Considero relevante, nesse ponto, trazer a lume as considerações que teci no julgamento do REsp 1.284.971/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 04.02.2013, em que se discutiu justamente a existência de concorrência desleal no desenvolvimento e comercialização de um produto a partir de características distintivas de outro.

Naquela ocasião, salientei que a resolução de controvérsias dessa natureza não se resume à definição de questões puramente de direito. Conforme ponderei, “ainda que existam aspectos legais a serem considerados e aplicados, a definição do potencial ofensivo da embalagem das recorridas exige, antes de mais nada, uma análise técnica de propaganda e marketing tendente a estabelecer se o produto gera ou não confusão para o consumidor”.

Não se nega que o Juiz deve decidir com base em seu livre convencimento, mas sua manifestação deve ser racional e motivada, nos termos do art. 131 do CPC, o que somente será possível se ele dispuser de elementos suficientes para tanto, o que, em se tratando de questão eminentemente técnica, via de regra demanda subsídios derivados de

prova pericial.

Na realidade, o critério central para se averiguar a necessidade de produção da prova pericial deriva da interpretação conjugada dos arts. 145 e 335 do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que o Juiz: (i) deve ser assistido por perito quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico; e (ii) pode valer-se de regras de experiência comum e também de eventual experiência técnica acessível a quem não é especializado em assuntos alheios ao direito, ressalvando os casos em que é de rigor a prova pericial.

Ao analisar essa sistemática probatória, Cândido Rangel Dinamarco bem observa que ao Juiz é facultado presumir com fundamento na experiência comum, bem como extrair conclusões fundadas em experiência técnica, mas ressalva que, nesse último caso, esse conhecimento não deve passar de “meras *noções* que o Juiz tenha e que, por cultura geral, também os advogados das partes possam ter”. O autor acrescenta que, “quando se passa ao campo dos princípios de uma ciência, conceitos avançados, fórmulas, teorias, é indispensável a perícia ser feita por um profissional especializado” (Instituições de direito processual civil, vol. III, 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 614).

No mesmo sentido é a lição de Fredie Didier Jr., para quem a prova pericial se mostra adequada quando “a demonstração dos fatos implicar exames técnicos e científicos, que dependam de conhecimentos que estejam fora do alcance do homem-comum, do homem médio” (Curso de direito processual civil, vol. II, 4ª ed. Salvador: Jus Podium, 2009, p. 240).

Em síntese, a prova pericial atua no campo dos fatos a cujo conhecimento seguro somente é possível mediante análise fundada em premissas técnico-científicas.

Retomando a hipótese dos autos, fica evidente ter o TJ/SP concluído que não poderia, nos estreitos limites de cognição do pedido de antecipação de tutela e sem a manifestação de um perito de confiança do juízo, aferir a plausibilidade das assertivas contidas na inicial, notadamente se a alegada similitude entre os medicamentos é aceitável do ponto de vista legal, como conseqüência de técnicas mercadológicas tendentes ao posicionamento de um determinado produto no mercado, ou se na realidade estamos

diante de um ato abusivo, usurpador de marca alheia e caracterizador de concorrência desleal.

A verdade é que até o presente momento – ou pelo menos até o julgamento do agravo de instrumento – a lide foi apreciada exclusivamente com base na visão pessoal dos julgadores que, não obstante deva ser levada em consideração – até pela condição de consumidor de cada Juiz e, sobretudo, pelo juízo sumário próprio das antecipações de tutela – não contém uma análise da questão a partir de critérios científico-mercadológicos, que somente um especialista na área poderá realizar.

E, como frisou o TJ/SP, dentro da limitada análise que era possível fazer até o momento, as alegações das recorrentes eram de “duvidosa verossimilhança”, além de se ter destacado a “irreversibilidade da medida” (fl. 596, e-STJ).

Em síntese, no estágio em que o processo se encontrava, as alegações das recorrentes, confrontadas exclusivamente pela experiência individual dos componentes da Câmara julgadora, não se mostraram aptas à demonstração de sua verossimilhança.

Somente com o desenvolvimento da fase instrutória, após a apresentação de estudos especializados, realizados por profissionais da área, é que será possível afirmar se a conduta das recorridas é ou não admissível no meio publicitário, bem como se há bases concretas para se presumir a confusão dos produtos, aí considerada a totalidade dos consumidores (ou pelo menos uma amostragem confiável e segura, apta a revelar o comportamento médio dos consumidores) e não só a experiência individual de cada julgador enquanto consumidor.

Para além disso, o acolhimento das teses das recorrentes exigiria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice no enunciado nº 07 da Súmula/STJ.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.