



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2020.0000713818

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 0043169-48.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes LABORATORIO PFIZER LTDA e PFIZER PRODUCTS INC, são apelados EMS S/A e LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACETICA LTDA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2º juiz, em parte, e integralmente o 3º juiz. Em julgamento estendido integraram a turma julgadora os desembargadores Viviani Nicolau e Carlos Alberto de Salles.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI, BERETTA DA SILVEIRA, VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 1º de setembro de 2020.

ALEXANDRE MARCONDES

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

3ª Câmara de Direito Privado

Apelação Cível nº 0043169-48.2010.8.26.0564

Comarca: São Bernardo do Campo (7ª Vara Cível)

Apelantes: Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc.

Apelados: Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e EMS S/A

Juíza sentenciante: Patrícia Svartman Poyares Ribeiro

Voto nº 18.336

Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e materiais. Medicamentos referência e similar. “Viagra” e “Ah-zul”. Sinais distintivos do medicamento “Viagra” presentes no remédio similar lançado pelas rés – “Ah-zul”, igualmente para tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento das rés com referência indevida à marca “Viagra” em banner publicitário. Uso indevido pelas rés da cor azul e também da imagem de triângulos azuis que sugerem a figura de um diamante. Viagra que se consolidou como marca de alto renome, com exploração desses sinais distintivos [cor azul e comprimido em formato de diamante]. Força publicitária da marca de alto renome – “Viagra” – que foi buscada pela rés. Associação indevida dos elementos distintivos da marca “Viagra” ao medicamento similar lançado pelas rés. Exploração pelas partes do mesmo segmento mercadológico. Concorrência parasitária caracterizada. Exploração sutil dos sinais distintivos da marca “Viagra” pelas rés, que deve ser obstada para se evitar a diluição da marca de alto renome. Concorrência parasitária que não exige semelhança inequívoca e clara no confronto dos produtos concorrentes. Rés que não podem ser impedidas da exploração da marca “Ah-zul”, regularmente registrada junto ao INPI, conforme entendimento do E. STJ, em recurso com força de repetitivo (REsp 1.527.232/SP). Imposição de tutela cominatória para que deixem as rés de fazer uso dos sinais distintivos da marca Viagra na embalagem do medicamento “Ah-zul”. Tutela inibitória. Rés que não podem veicular publicidade com uso indevido da marca “Viagra”. Indeferimento do pedido de apreensão e destruição de mercadorias, hipótese que não cuida de produtos falsificados, que afasta a incidência do art. 202, inc. II, da Lei nº 9.279/96.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Dano patrimonial presumido, na modalidade lucros cessantes, nos termos do art. 208 da Lei nº 9.279/96. Reparação por danos materiais que será objeto de liquidação, nos termos do art. 210, inc. II, da Lei nº 9.279/96. Dano moral “in re ipsa”. Indenização por danos morais concedida e arbitrada em R\$ 5.000.000,00. Autoras que decaíram de parte mínima do pedido. Imposição da sucumbência às rés. Recurso parcialmente provido.

A r. sentença de fls. 779/788, de relatório adotado, ***julgou improcedente*** ação inibitória e cominatória, cumulada com indenização por danos decorrentes de concorrência desleal movida por **Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc.** em face de **Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e EMS S/A**, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Recorrem as autoras sustentando nas razões de fls. 803/835, em breve síntese, a notoriedade e alto renome da marca “*Viagra*” no segmento de medicamentos voltados a tratamento de disfunção erétil, medicamento que possui como sinais distintivos a *cor azul* e o *formato de diamante dos comprimidos*. Afirmam que os nomes “*blue diamond*”, “*pequena pílula azul*” e “*azulzinho*” são também associados ao medicamento “*Viagra*” e daí a razão pela qual teriam as rés lançado no mercado o medicamento “*Ahzul*”, também destinado ao tratamento de disfunção erétil, com o mesmo princípio ativo do “*Viagra*”. Alegam que o medicamento das rés, ao apresentar na embalagem figuras de diamantes azuis, fez indevida alusão ao medicamento “*Viagra*”, o que caracterizada a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

concorrência desleal. Aduzem que as rés nas publicidades veiculadas deram ênfase à cor azul do produto, bem como ao formato de diamante na embalagem, em associação indevida ao medicamento “*Viagra*”. Sustentam que a cor azul do medicamento atrai proteção pelo “*secondary meaning*” e em razão da distintividade, atrelada que está ao formato de diamante do comprimido, tem proteção de acordo com o disposto no art. 124, inc. VIII, da Lei nº 9.279/96. Sustentam ainda que as rés se utilizaram de meio fraudulento para desvio da clientela ao fazerem uso de elementos distintivos da marca “*Viagra*” e, por isso, devem responder pelos danos decorrentes da concorrência parasitária. Alegam que a prescrição médica não afasta a associação indevida, pois o médico está obrigado a prescrever apenas o princípio ativo do medicamento, cabendo, ao final, a escolha ao consumidor no momento da aquisição. Pedem, por fim, a concessão de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões a fls. 843/875.

Inicialmente distribuído o recurso à C. 7ª Câmara de Direito Privado, determinou-se a redistribuição da apelação, pelo voto da D. Desembargadora Mary Grün, em razão da prevenção anotada desta Câmara pelo julgamento do precedente AI nº 0540080-03.2010.8.26.0000 (fls. 914/925).

As autoras noticiaram ter o INPI reconhecido o alto renome da marca “*Viagra*”, por decisão publicada em 28 de março de 2017



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

(fls. 894/901).

Há oposição das partes ao julgamento virtual (fl. 904 e 906).

É o RELATÓRIO.

O recurso comporta parcial provimento.

As autoras afirmam que despenderam milhões de dólares no desenvolvimento de droga – *citrato de sildenafil* – voltada ao tratamento de disfunção erétil. O medicamento, que recebeu o nome *Viagra*, quando lançado no mercado no final da década de 90 alcançou sucesso e, segundo afirmam as autoras, no Brasil o medicamento é conhecido por **79%** da população e **45%** das pessoas o identificam pela cor azul. Daí a razão pela qual recebeu outros nomes dos consumidores: “*pílula azul*” e “*blue diamond*”.

Os nomes pelos quais o medicamento é conhecido [*azulzinho, pílula azul, blue diamond*] decorrem dos elementos distintivos empregados pela autora no momento do lançamento do medicamento “*Viagra*”, que alcançou expressivo alcance no mercado. Tido, inclusive, como acrescentam as autoras, como “*uma das cinco descobertas mais importantes da história da indústria farmacêutica*”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

As autoras trouxeram aos autos depoimento de funcionário da empresa que liderou a equipe responsável por “*selecionar e desenvolver o formato e a cor da pílula que hoje é conhecida como Viagra*”. O funcionário *Rob Burrows* confirmou a pesquisa antes empreendida ao lançamento para escolha dos sinais distintivos do produto:

“Nossa responsabilidade era pesquisar e desenvolver uma aparência distintiva para a pílula do produto *citrato de sildenafile* baseada na combinação de cor e formato que iria distinguir o produto da Pfizer dos outros produtos farmacêuticos.

A cor azul foi selecionada antes do formato de diamante. Inicialmente um grande número de cores foi revisado para sua aceitabilidade normativa global para uso em preparados farmacêuticos. Em 1995, a equipe restringiu as opções possíveis de cores para azul e pêssego. Vários tons de azul foram considerados e um foi selecionado como escolhido uma vez que era esteticamente agradável e diferente para um produto farmacêutico baseado na revisão do MIMS, um guia farmacêutico usado na Europa e o Physician’s Desk Reference, um guia similar usado nos Estados Unidos, sendo que ambos fornecem exemplos de cores de produtos farmacêuticos comercializados.

Para selecionar o formato da pílula, consultei catálogos de fabricantes de instrumentação farmacêutica a fim de me familiarizar com os instrumentos comercialmente disponíveis para máquinas que fabricam pílulas. Uma proposta inicial de formato da pílula era em forma de uma seta. Entretanto, este formato acabou sendo rejeitado e a partir dos catálogos, selecionei um formato alongado, angular de diamante. Novamente, a fim de determinar se o formato de diamante proposto era distinto e diferente dos outros produtos farmacêuticos, revisei o MIMS e o PRD disponíveis no momento. **Observei a ausência de qualquer pílula azul com formato de diamante para um produto**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

farmacêutico” (fls. 616/617, g.n.).

As rés, de outra parte, após a quebra da patente do medicamento *Viagra*, iniciaram a produção de medicamento **similar** – *Ahzul* –, que tem em sua composição o mesmo princípio ativo – *citrato de sildenafil* – do medicamento tido como **referência** – *Viagra*.

Alegam as autoras, na petição inicial, que houve associação indevida pelas rés dos sinais distintivos do medicamento *Viagra* no lançamento do produto “*Ahzul*”. Assim, através da presente ação inibitória e cominatória, pretendem as autoras: **a)** a cessação da concorrência desleal, abstendo as rés da utilização “em seu produto ‘Ahzul’ de qualquer referência à cor azul ou ao formato de diamante”; **b)** a abstenção do uso da marca “*Viagra*” nos materiais publicitários veiculados pelas rés; **c)** a promoção de alterações na “vestimenta do produto”, “de modo a abandonar toda e qualquer possibilidade de confusão ou falsa associação com o medicamento ‘Viagra’, especificamente no que tange às referências à cor azul e ao formato de diamante”; **d)** o pagamento de indenização por danos materiais, reparação que será objeto de apuração em liquidação de sentença, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/96; **e)** o pagamento de indenização por danos morais.

O uso contínuo da marca *Viagra* mundialmente desde o lançamento no ano de 1998, com seus sinais distintivos (*pílula azul, em formato de diamante*) criou, no mercado brasileiro, paulatinamente, o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

reconhecimento do produto e da marca por sua cor. Tanto é assim que as autoras trouxeram aos autos pesquisa produzida pela instituição IBOPE – *que realizou 2002 entrevistas em 142 municípios brasileiros* – que apontou expressivo reconhecimento da marca Viagra por 79% das pessoas ouvidas e, dentre elas, 45% identificou espontaneamente a cor azul como pertencente ao medicamento *Viagra*. O comprimido em formato de diamante também foi reconhecido pelos consumidores (10%), como pertencente ao “*Viagra*” (fls. 57/75).

Comprovou-se, portanto, nos autos o alcance junto aos consumidores dos elementos distintivos empregados pelas autoras no produto. Assim, seria esperado que as rés ao lançarem o medicamento “*Ahzul*” no mesmo segmento empresarial, na categoria de medicamento similar, buscassem – *indevidamente, vale dizer* – elementos que remetessem ao “*Viagra*”, medicamento de referência, mundialmente conhecido e consolidado no mercado. E foi exatamente o que ocorreu, de forma sutil, como geralmente ocorre em casos semelhantes ao presente, que trata de concorrência parasitária.

A ré *EMS S/A*, primeiramente, veiculou campanha publicitária que apresentava o seguinte *slogan*: “*Farmacêutico: chegou o primeiro genérico do Viagra*” (fl. 5). E, além disso, as rés apresentaram a embalagem do medicamento “*Ahzul*” com uso de triângulos azuis que, vistos em conjunto, sugerem a imagem de um “*diamante*”, forma similar utilizada no comprimido “*Viagra*”. O próprio nome do medicamento faz referência à



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

cor azul (fl. 80). Logo, reconhece-se, conforme alegaram as autoras, que as rés, ao lançarem o medicamento “*Ahzul*” fizeram uso dos elementos distintivos do produto “*Viagra*”.

Não se ignora que o art. 124, inc. VIII, da Lei nº 9279/96 admite apenas a proteção de cores e suas denominações “*quando dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo*”. A respeito do referido dispositivo, esclarece **Marcus Elidius Michelli de Almeida** que:

“As cores de forma isolada não obtêm proteção legal, porém **o seu conjunto, empregado para certa atividade de forma a identificar a propaganda ou o próprio estabelecimento**, deve ser protegido, para que não seja utilizado a fim de causar confusão” (Tratado de Direito Comercial, sob a coordenação de Fábio Ulhoa Coelho, Ed. Saraiva, 2015, p. 484, g.n.).

E foi justamente o que ocorreu quando as autoras decidiram empregar a cor azul na produção e comercialização do medicamento *Viagra*. O medicamento passou a ser conhecido como “*azulzinho, pílula azul, blue diamond*”. Atrelou-se a cor ao próprio produto e, nestas condições, deve ser garantida a proteção marcária do elemento distintivo – *azul* -, que não pode ser empregado pelas rés na comercialização de medicamento **similar, com mesmo princípio ativo e no mesmo segmento mercadológico**.

Não tem sequer relevância o fato de as embalagens dos produtos examinados apresentarem diferenças estéticas e serem também



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

foneticamente diversas as marcas. O caso em exame, como se vê, cuida de **associação indevida**, como ato de **concorrência parasitária**, e, nestes casos, não se exige a semelhança dos produtos. Como bem aponta **Maitê Cecília Fabbri Moro**:

“O risco de confusão não se dá somente entre produtos semelhantes, podendo ocorrer também entre produtos diferentes. O risco de confusão com relação a produtos diferentes está sendo atualmente denominado risco de associação” (Direito de Marcas, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p.125 – g.n.).

Também acrescenta **Marcus Elidius Michelli de Almeida** sobre a **concorrência parasitária**, que tem como pressuposto a distintividade entre os produtos:

“O presente instituto vem a ser uma modalidade de concorrência desleal, porém, sem a agressividade conhecida, ao contrário se mostra de forma sutil quase despercebida, razão pela qual de seu nome.

Percebe-se que o nome parasitária advém da atividade daquele que a pratica, que visa obter uma vantagem, em geral a clientela alheia, sem ter esforço para conseguir.

Dessa forma, a concorrência parasitária está inserida no campo da concorrência desleal, entretanto de forma camuflada, tentando, assim como as plantas parasitas, passar despercebida, porém sem deixar de se aproveitar.

Nas plantas o parasita não visa matar o hospedeiro, pois, se assim o ocorrer, fatalmente ele, hóspede, estará desalojado e às vezes também será levado à morte.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

O objetivo é, portanto, aproveitar-se do ser parasitado retirando aquilo que interessa, sem, contudo, ter qualquer esforço para conseguir.

[...] Uma vez que o concorrente parasitário também não deseja o fracasso total de seu concorrente, ao contrário, espera e deseja que esse permaneça forte, para poder sempre estar fornecendo 'alimento' novo. [...]

Diferente do que se possa imaginar, na concorrência parasitária não há que se falar em confusão propriamente dita, uma vez que o parasita deixa clara a diferença de identidade entre si e o parasitado.

Na realidade o parasita sequer pretender aparentar qualquer confusão com o seu concorrente, justamente para não configurar outras espécies de concorrência desleal.

Assim, em regra os produtos do parasita se apresentam de forma distinta, com sua própria marca, cores e sinais distintos; em resumo, demonstra tratar-se de empresa diversa daquela que está sendo parasitada.

No caso sub examine, não será a confusão o objeto central para a identificação da concorrência parasitária; como visto, ao contrário, o parasita faz questão de deixar clara a distinção entre os agentes” (Tratado de Direito Comercial, ob. cit., pp. 492/493,g.n.).

Esta associação indevida cria o risco de diluição da marca das autoras, tida como de alto renome em virtude de recente decisão do INPI (fls. 894/901), diluição que deve ser evitada em favor da proteção do valor maior da livre concorrência e tudo o que ela representa.

Como esclarece **Lélio Denicoli Schmidt**:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

“As marcas famosas se notabilizaram no mercado e ganharam a preferência do consumidor. Isto as tornou objeto de desejo e as dotou de um grande poder de sedução. Embora em essência sejam imateriais, meros signo arbitrários sem correlação com seu objeto, não se pode negar que as marcas famosas adicionam uma certa qualidade ao produto, ainda que etérea ou ideológica. [...] Frank SCHECHTER, que justificou a repressão ao aproveitamento parasitário com base na necessidade de preservar a função publicitária das marcas famosas, em face da unicidade de sua presença no mercado. Para SCHECHTER: 'O prejuízo real em todos estes casos só pode ser aferido à luz do que foi dito a respeito da função de uma marca. É o desgaste ou dispersão gradual da identidade da marca ou nome e de sua fixação na mente do público por seu uso sobre bens que não competem entre si. Quanto mais distinta ou única for a marca, mais profunda é a sua impressão na consciência do público, e maior a sua necessidade de proteção contra contaminação ou dissociação do produto específico em relação ao qual ela esta sendo usada. [...] A singularidade de uma marca deve constituir a única base racional para sua proteção” (A Distintividade das Marcas, Ed. Saraiva, 2013, p. 86-88).

Sobre o prejuízo que o uso indevido da marca pode causar ao respetivo titular, esclarece **Luiz Guilherme de A. V. Loureiro**:

“Quando essas marcas atingem um alto grau de notoriedade, elas podem exercer uma função publicitária que ultrapassa suas funções tradicionais de indicação de proveniência, de identificação de produto ou de garantia de qualidade daquele determinado produto. Ela passa a exercer uma força atrativa e distintiva que pode ser explorada em domínios diversos. Mas mesmo se a marca notória foi utilizada em outro domínio que não seja concorrente ao do titular, o seu uso pode ser prejudicial quando estiver fora do controle e não contar com o acordo do titular. De fato, este uso descontrolado pode causar um desgaste da marca frente ao público, determinar a perda de seu poder de tração e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

sedução diante da vulgarização que poderia sofrer” (A Lei da Propriedade Industrial Comentada, Ed. Lejus, 1999, p. 254 – g.n.).

Daí a razão pela qual deve ser protegida do uso indevido promovido pelas rés, que pode efetivamente concorrer para a diluição do signo, como bem aponta a doutrina de **Maitê Cecília Fabbri Moro**:

“O público, ao constatar que um produto, totalmente diverso, é assinalado por uma marca famosa, pode associá-lo à empresa proprietária desta, ignorando ser aquele produtos de terceiro que não o titular da marca. **A associação não é feita pelos produtos, mas pela marca e pelos valores que esta transmite. Portanto, não importa serem produtos diferentes, o que o público espera é que aquele produto, assinalado com a marca por ele conhecida, possua as qualidades, os valores por esta transmitidos. [...]**

A diluição por uso da marca por terceiros é o caso clássico. Estão sujeitas à diluição as marcas notórias, que pelo seu poder atrativo são mais desejadas por terceiros para identificar seus produtos ou serviços. [...]

Este 'aproveitamento' não pode ser admitido, ensejando ação de responsabilidade civil contra a pessoa que da marca utilize-se indevidamente. Parte-se da premissa de que o titular da marca certamente investiu grandes quantias em sua marca para desfrutar dessa qualidade, e não para que outros dela se utilizem. [...] A situação poderá acarretar prejuízos ao titular da marca. Prejuízos ocasionados, basicamente, pela perda de distintividade da marca” (ob. cit., pp. 126 e 133 – g.n.).

Alegaram as rés que a presente ação teria sido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ajuizada pelas autoras como meio de *perpetuação da patente*, de forma a inibir a atuação de concorrentes. Não se vê este fim no ajuizamento da ação. As autoras fizeram investimentos maciços no desenvolvimento da droga e também na propagação dos elementos distintivos da marca. Não é por outra razão que a marca *Viagra* alcançou alto renome e é reconhecida mundialmente. Seria lógico e natural que buscassem as autoras a proteção do investimento feito no signo, dissociando-o da exploração indevida cometida pelas rés.

Confirmados os atos ilícitos cometidos pelas rés, devem ser examinados os pedidos inibitório, cominatório e de reparação apresentados pelas autoras na petição inicial.

Em relação à publicidade impugnada pelas autoras [*Farmacêutico: chegou o primeiro genérico do Viagra – O genérico da caixa azul*], não há dúvida de que houve uso indevido da marca *Viagra* pelas rés, que ao lançarem seu produto o veicularam imediatamente ao medicamento de referência das autoras, em *banner publicitário*. As rés confirmam na contestação que a publicidade já deixou de ser veiculada (fl. 312).

Entretanto, confirmada a concorrência parasitária, justifica-se a imposição de tutela inibitória a fim de que a marca das autoras e sinais distintivos não sejam utilizados pelas rés em seus materiais publicitários. Diante da afirmação da retirada do material, não se justifica, por ora, a imposição de *astreintes*.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

A publicidade de marcas e respectivos produtos desempenha importante papel no mercado e a este respeito merece destaque a observação de **Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias**:

“A publicidade se revela um **instrumento essencial para a entrada, a conquista e a manutenção de fatias de mercado pelas empresas**. É através da publicidade que os fornecedores buscam criar uma diferenciação de seus produtos e serviços em relação aos de seus concorrentes, e, assim, influenciar a preferência e a escolha dos consumidores.

A função econômica exercida pela publicidade tornou-se tão importante que **é difícil imaginar o surgimento de um novo agente econômico, ou mesmo o simples lançamento de um novo produto, sem que estejam atrelados a investimentos publicitários, não sendo exagero dizer que competir é anunciar**” (Publicidade e Direito, 3ª ed., Ed. Saraiva Jur, 2018, p. 42, g.n.).

Pediram as autoras, ainda, a cessação da prática de concorrência desleal, com inibição do uso da cor azul e formato de diamante na produção e comercialização do produto “*Ah-zul*”. Além disso, pediram a “*promoção de alterações na marca e na 'vestimenta do produto'*”, “*de modo a abandonar toda e qualquer possibilidade de confusão ou falsa associação com o medicamento 'Viagra', especificamente no que tange às referências à cor azul e ao formato de diamante*”.

As pretensões das autoras devem ser limitadas ao acolhimento do pedido cominatório, referente à condenação das rés à



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

realização de modificações do *trade dress*. Não se pode determinar a abstenção do uso da marca “Ah-zul”, que foi regularmente registrada junto ao INPI e, embora tenha sido objeto de ação de nulidade promovida administrativamente pelas autoras, persiste a validade do registro, como se observa de consulta realizada ao sítio eletrônico do INPI (Processo nº 830094679).

Neste cenário, tem incidência a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em recurso com força de repetitivo:

“As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.”(REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)”.

No que tange às modificações do *trade dress*, deve ser imposta às rés a tutela cominatória para determinar que promovam alterações, notadamente em relação à embalagem do produto, para que deixem de ser adotadas a *cor azul e figuras de triângulos*, estes últimos com imagem sugestiva de um diamante. A tutela deverá ser cumprida pelas rés no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R\$ 10.000,00, limitada a R\$ 500.000,00.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Conquanto tenham requerido as autoras, ainda, a destruição do material e embalagens apreendidas (fl. 834), o pedido não pode ser acolhido, visto que as rés são titulares da marca “Ah-zul”, que pode ser regularmente explorada por elas. Além disso, o art. 202, inc. II, da Lei nº 9279/96 cuida de destruição de *marca falsificada*, hipótese diversa da tratada nestes autos, o que leva, com maior razão, ao indeferimento do pedido.

Resta, por fim, o exame das reparações pretendidas pelas autoras.

Comprovada a concorrência desleal, fazem jus as autoras a indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, com base no art. 208 da Lei nº 9.279/96. O dano patrimonial decorre da própria violação do direito e prescinde de comprovação, considerando-se presumido.

Neste sentido confirmam-se os seguintes precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, ambos com farta citação de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: Apelação nº 1013343-78.2016.8.26.0004, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 13/12/2019; Apelação nº 1005889-85.2017.8.26.0562, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Grava Brazil, j. 30/08/2019.

Analizando a jurisprudência do E. Superior



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Tribunal de Justiça a respeito da reparação por dano material decorrente da violação de direito de propriedade industrial, destacam Paula Andrea Forgioni e Ruy Pereira Camilo Júnior que:

“Dispensa-se prova difícil e demorada, substituindo-a por raciocínio de probabilidade, relegando-se a mensuração do dano para a posterior liquidação de sentença. Isso faz todo sentido no campo da propriedade industrial, um reino das potencialidades, no qual se deve perquirir a idoneidade do ato para provocar dano, em lugar de buscar provas concretas do prejuízo, na imensidade anônima dos consumidores do mercado” (Marca, Concorrência e Jurisdição in Jurisdição e Direito Privado, Coord. Teresa Arruda Alvim e outros, Editora RT, 2019, p. 547).

No que toca à reparação por danos materiais, as autoras escolheram o critério de liquidação da reparação (art. 210, inc. II, da Lei nº 9.279/96 – fl. 834), que deve, assim, ser oportunamente observado (REsp nº 1.316.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03/06/2014).

A reprodução indevida pelas rés dos sinais distintivos da marca “Viagra” também caracteriza, como ato de concorrência parasitária, dano moral, que deve ser considerado *in re ipsa*. Consoante ensinam **Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenwald**:

“No dano extrapatrimonial – tenha ele sido direcionado a uma pessoa natural ou a uma pessoa jurídica -, não se pode presumir a violação a um dever jurídico, mas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

apenas as suas consequências. A eventual perda de clientes, dificuldade de acesso ao crédito, impedimento de participação em licitações etc. são eventuais efeitos patrimoniais da lesão à honra objetiva. A sua comprovação ou não em nada impactará na aceitação do dano moral, mas sim no cálculo do dano patrimonial, principalmente no âmbito dos lucros cessantes” (Novo Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2015, p. 337).

Sobre a desnecessidade da prova do dano moral causado à pessoa jurídica por violação a direito de propriedade industrial confira-se precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. (...) 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas. 6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes. 7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. 8- Recurso especial não provido” (REsp 1661176/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/04/2017, DJe 10/04/2017).

Assentado que as autoras experimentaram dano



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

moral, a indenização deve ser fixada no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com juros de mora a contar do lançamento do medicamento “Ah-azul”, por se tratar de ilícito extracontratual, e correção monetária a partir data do julgamento deste recurso. O arbitramento, no caso concreto, é até mesmo módico, em virtude da força atrativa que tem a marca de alto renome *Viagra* no mercado. Ademais, não se pode esquecer que a indenização por dano moral cumpre dupla função, reparatória e dissuasória, de sorte que não pode ser fixada em valor insuficiente para desestimular a reiteração do ilícito.

Por fim, provida em parte a apelação e sendo mínima a sucumbência das autoras, invertem-se os ônus da sucumbência, com a condenação das rés ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios correspondentes a 15% do valor da condenação.

Ante o exposto, **DOU PROVIMENTO**
PARCIAL ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator