



PODER JUDICIÁRIO
6ª Vara Cível Central da Comarca da Capital

1303
P

Processo 000-05-058780-3
6ª Vara Cível Central da Comarca da Capital
Autoras Allergan, Inc. e Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.
Ré Klein Becker USA, LLC

SAJ

Vistos.

Allergan, Inc. e Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. movem ação em face de Klein Becker USA, LLC, sob alegação de que é detentora da marca "botox" e assemelhados, e a ré utiliza a expressão "better than botox?" em publicidade, sob ilicitude. Requer a condenação da ré a abster-se de utilizar a expressão "botox" e indenização por prejuízos.

A ré contestou a ação, com preliminar de inépcia para o pedido indenizatório, porque condicional; no mérito, defende a expressão atacada para dizer que não há ferimento à marca da autora. Houve réplica.

Agravo de instrumento tirado contra o indeferimento da tutela antecipada teve seguimento negado por falta de preparo.

É o relatório do necessário.

Conheço diretamente do pedido, a teor do art. 330, I, Código de Processo Civil, porque o deslinde da questão não contempla controvérsia de fato relevante, senão matéria jurídica a ser dirimida. Todos os fatos importantes ou não são controvertidos, e não dependem de prova (art. 334, III, Código de Processo Civil), ou dependem apenas de prova documental, que já está ou deveria estar nos autos, e não se necessita de prova oral para abertura de instrução.

A preliminar deve ser acolhida, mas não alcança toda a petição inicial, que tem dois pedidos cumulados, senão parte dela para o último pedido, de cunho indenizatório.

Assim porque a jurisdição é concreta, e assenta-se sobre alegação de fatos ocorridos; ou, em cautela preventiva, fatos por ocorrer, mas aí o provimento é

Processo 000-05-058780-3



CÓPIA EXTRAÍDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

16/11/2005



PODER JUDICIÁRIO
6ª Vara Cível Central da Comarca da Capital

1004

f

cautelar, não condenatório. Na hipótese de indenização, não pode a parte pedir indenização por fatos eventuais, ainda não ocorridos. A sentença seria condicional, caso fosse prolatada em procedência, porque conteria um "se e quando" houver o ferimento ao direito defendido. Tal não pode ser objeto de provimento jurisdicional condenatório.

Com relação ao pedido indenizatório, o processo é extinto, por falta de pressuposto de constituição válida do processo, petição inicial apta. O processo prossegue para o pedido de condenação à obrigação de não fazer.

Nesse passo, o cerne da questão está na alegação de impossibilidade da ré utilizar a expressão "better than botox", ou "melhor que botox", ou qualquer outra em publicidade de seu produto que contenha a expressão "botox", protegida por marca registrada para a autora.

E tenho que a utilização atacada pela autora realmente configura hipótese de concorrência parasitária, espécie de concorrência desleal.

Uma empresa não pode utilizar o nome ou marca de outra, já conhecida no mercado, para tentar alavancar o nome do seu produto, seja a que título for. A autora teve gastos e desenvolveu seu produto para chegar ao atual ponto de notoriedade da expressão "botox", que simboliza produto cosmético para tratamento de rugas.

A ré atua no mesmo ramo, e com produto para a mesma finalidade. Então emprega em sua publicidade a marca alheia para que o destinatário da informação, o consumidor que já tem conhecimento potencial da marca "botox", compare-a ao novo produto. Utiliza-se uma expressão já consagrada para trazer essa publicidade a outro produto.

Essa conduta, inegavelmente, é hipótese de concorrência parasitária. A ré deveria tentar dar conhecimento público de seu produto sem tentar relacioná-lo ao produto da autora com menção expressa à marca que é legalmente protegida, porque devidamente registrada.

Um precedente do Conselho de Ética do CONAR vem à luz, para exemplificar essa conduta:

Representação nº 044/91
Denunciante: Companhia Cervejaria Brahma
Denunciado: anúncio "Dab, alemã: a nº 1 entre as cervejas de seu país"
Anunciante: Gisa - Comércio, Importação, Exportação
Agência: Publicidade Archote Ltda.
Relator: Consº Mário Oscar Chaves de Oliveira
O voto oferecido pelo sr. Consº Relator foi acolhido por unanimidade e o seu parecer considerado, pela Câmara, como fonte para outros julgados do Conselho de Ética:

ii

Processo 000-05-058780-3



CÓPIA EXTRAÍDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

16/11/2005



PODER JUDICIÁRIO
6ª Vara Cível Central da Comarca da Capital

1905
P

Companhia Cervejaria Brahma, invocando os arts. 27, 32, 37, 41 e 43 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária propõe representação contra GISA - Comércio, Importação e Exportação, tendo como objeto a publicidade, veiculada na mídia impressa, intitulada: "DAB, ALEMÃ: A Nº 1 ENTRE AS CERVEJAS DE SEU PAÍS".

Alega a requerente que é titular da marca BRAHMA, há quase um século, marca notória, segundo determinado pelo INPI.

Aduz, ainda, que através de grande campanha publicitária, assinou seu produto cerveja, da marca BRAHMA, com a frase "Cerveja nº 1", estando estabelecida, hoje, no consumidor, a associação entre a assinatura e o produto, como resultado do dispêndio de enormes recursos e do brilho da criação publicitária.

Ocorre que a requerida, através da Agência Publicidade Archote Ltda., mandou imprimir em página inteira do jornal "O Estado de São Paulo" duas garrafas de cerveja de 600 ml, em tamanho natural, identificando-as como "A nº 1" e "A melhor cerveja do Brasil", colocando lado a lado, pela assinatura, as duas grandes marcas concorrentes, BRAHMA E ANTARCTICA. Na folha seguinte, estampou a requerida: "Dab alemã: a nº 1 entre as cervejas de seu país", "Entre as ótimas alemãs, acho Dab a melhor", refletindo a opinião de Celso Nucci e Mauro Marcelo Alves.

Entende a requerente que, ao assim proceder, a requerida violou a letra "g" do artigo 32 do Código, pois utilizou-se injustificadamente do prestígio de Brahma e Antartica, ao estabelecer, a partir da imagem destas, uma comparação com a cerveja estrangeira DAB.

Embora sem invocar expressamente o art. 1º do Código, alega a requerente que o anúncio não se embasa em pesquisas confiáveis. Assim, diz a requerente que, seja por antigüidade, qualidade ou volume de produção, DAB não é a nº 1 em seu país. Quanto à segunda afirmação, questiona a requerente a competência e credibilidade dos que atestam ser DAB a melhor. Assim, inquina de enganosa a publicidade.

Finalmente, a requerente invoca ainda os arts. 41, 42 e 43 do Código para concluir que, seja sob a ótica do "leit-motiv" da criação, seja sob o prisma do uso do "apelo" "reconhecidamente associado a outro anunciante", seja ainda pela cópia deliberada da gráfica da expressão nº 1, há proibição no Código.

Requer, in fine, a suspensão liminar de publicidade, aplicando-se, afinal, à Requerida as sanções do art. 50.

Despacho inaugural para que seja processada a representação nos termos do art. 15 e seguintes do Regimento Interno.

Designado relator o Conselheiro José Francisco Queiroz, foram citadas a Requerida e a Agência de Publicidade Archote Ltda. A fls. 16-se que o Sr. Paulo Gomes Oliveira Filho, incumbido de apresentar a defesa da denunciada informou, por telefone, não haver recebido cópia da inicial. Remetida, passou-se a contar novo prazo, que expirou, in albis, em 12.4.91. O Conselheiro relator informou de sua ausência do país nos meses de maio e junho, vindo eu a ser designado relator, por despacho de 16.4.91.

É o relatório.

Não deferi a liminar requerida por não considerar a questão de solução pacífica, não encontrando, pois, amparo nos incisos do art. 30 do RICE.

No mérito, quer-me parecer que a invocação da letra "g" do art. 32 do Código traz a lume a tormentosa questão da usurpação parasitária.

Desde a década de 50 que vem sendo objeto de atenção de doutrinadores, no Brasil, a chamada "concorrência parasitária", definida como aquela em que o concorrente não agride de modo ostensivo, direto ou frontal, mas de forma indireta, sutil e sofisticada, até mesmo em ramo de comércio ou indústria diverso do agredido. No Brasil, comentou-a primeiramente Sampaio de Lacerda, em seu "Lições de Direito Comercial Terrestre", 1ª série, Rio, Ed. Forense, 1970, pág. 202, tendo Thomas Leonardos, mestre de saudosa memória, considerado-a modalidade de concorrência desleal.

O primeiro caso judicial que tive ensejo de encontrar sob o assunto foi o da editora da Revista "Burda" contra "Casa Editora Vecchi Ltda.", pelo uso do nome da Revista alemã na capa da revista nacional "Figurino Moderno", para servir de chamariz à clientela feminina, cuja decisão só ocorreu após a publicação do 12º número da revista brasileira.

Outros casos famosos envolvem o uso do prestígio de "Old Eight" por "Royal Label Black" e das "Colas", Coca e Pepsi por uma marca de cola, Araldite.

Nos EUA, o mais famoso "case" (Inter.News, Service x Associated Press) permitiu à Corte Suprema fixar o "passing-off" da doutrina inglesa no aforismo "Nobody can to reap he was not sown" (ninguém tem o poder de colher onde não plantou).

Na Itália, a Corte de Cassação decidiu que "o empresário comercial que se coloca na esteira do concorrente, de modo sistemático e contínuo, tira proveito dos estudos, despesas de preparação e de penetração do concorrente,

iii

Processo 000-05-058780-3



CÓPIA EXTRAÍDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

16/11/2005



PODER JUDICIÁRIO
6ª Vara Cível Central da Comarca da Capital

1306

f

utilizando as realizações já experimentadas, mas evitando o risco do insucesso" (Riv. Dir Int, 1962, vol. II, págs. 12 e seguintes).

A propaganda comparativa é valiosa, não resta dúvida, porque permite a abertura do mercado para novos produtos, proporcionando informações aos consumidores, ensina David I. C. Thomson. À vista do recente Código Nacional de Defesa do Consumidor, mais ainda avulta a confiabilidade nas informações trazidas na comparação ao consumidor porque senão estaremos perante a violação do princípio da veracidade, tipificando, por conseguinte, a publicidade enganosa, caracterizada como crime por aquele diploma legal.

Mas, quando as jurisprudências americana e italiana enfocam o "colher onde não plantou" e "a utilização de realizações já experimentadas, evitando, porém, o risco de insucesso" parece-me que ferem o ponto certo. Será ético utilizar-se do prestígio de terceiros, construído com dispêndio de numerário e criatividade, para promover-se, sem nenhum risco, um outro produto? Será ético, sem autorização, colocar em nível de igualdade produtos concorrentes, com tese e antítese, para conclusão de uma síntese em favor de um terceiro produto? Que benefício ou esclarecimento é, nesse caso, trazido ao consumidor? Parece-me, com a vênua daqueles que discordam, extremamente oportuna a tese da usurpação parasitária, trazida ao Brasil pelo prof. José Carlos Tinoco Soares. Usurpa o prestígio alheio quem, sem qualquer risco, se vale do prestígio de marca, sobretudo, notória, para promover outros produtos. A marca notória, é de saber generalizado, protege o produto em todas as classes porque ela não representa apenas a sua nomenclatura, mas identifica-o como qualidade, conseguida com tradição, esforço e intensa publicidade pelo seu fabricante.

Não me parece, assim, que, no plano ético, possa ser delegada a plano secundário a exigência da letra "g" do art. 32 do Código. No caso, entendo ter sido violada tal norma.¹

Essa é a exata hipótese dos autos. A ré utiliza uma expressão, protegida por marca registrada, diga-se, para trazer todo o prestígio ali inserido para emprestá-lo a outro produto, mas sem nenhum risco, porque não aplicou recursos para o desenvolvimento da fama que a marca utilizada sob parasitismo já possui no mercado.

A propaganda comparativa é sadia, e mesmo dirige-se a evitar monopólios. Mas essa propaganda deve respeitar a marca alheia, que por estar registrada somente pode ser utilizada com a autorização de seu detentor, e mais ninguém.

A ré deveria procurar dar publicidade e notoriedade à qualidade de seu produto sem tentar o empréstimo de prestígio que a marca registrada da autora possui. Considero essa atitude violação do direito de marca, por concorrência parasitária.

Nestes termos, porque presente a verossimilhança, reconsidero o indeferimento da tutela antecipada, incidentalmente nesta sentença, para deferi-la.

Por fim, a multa por descumprimento não pode ser marcada como diária, porque não se cuidaria de ação protraída no tempo, e sim de utilizações estanques e autônomas. Então, é marcada multa por ato de utilização indevida da marca "botox", e em patamar que seja realmente desestimulante, por isso arbitrado em valor maior que o pleiteado na petição inicial, dentro da faculdade conferida pelo art. 461, § 6º, Código de Processo Civil.

¹ Sítio virtual http://www.conar.org.br/html/decisooes_e_casos/casos/cad3prestigio_cas23.htm





PODER JUDICIÁRIO
6ª Vara Cível Central da Comarca da Capital

1103
f

A sucumbência é recíproca, porque a autora decaiu de um pedido, o indenizatório, por inépcia levantada pela parte contrária, mas ganhou no outro.

EXTINGO O PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO, por falta de pressuposto processual, com base no artigo 267, IV, Código de Processo Civil, com relação ao pedido indenizatório; no mais, reconsidero o indeferimento da tutela antecipada, para liberá-la nesta oportunidade; e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, confirmada a tutela antecipada, para condenar a ré a abster-se de utilizar a marca "botox" sem autorização escrita da autora, no território nacional, por si ou por qualquer representante, em qualquer tipo de publicidade, escrita ou falada, pena de multa de cem mil reais (R\$100.000,00) por ato de utilização indevida. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arca com metade das despesas e as verbas honorárias respectivas são compensadas, a teor do art. 21, *caput*, Código de Processo Civil.

Publique-se; registre-se; intinem-se.

São Paulo, 1 de novembro de 2005.

CÉSAR AUGUSTO FERNANDES,
Juiz de Direito Auxiliar designado.

Processo 000-05-058780-3



CÓPIA EXTRAÍDA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

16/11/2005

1904
LM

CERTIDÃO

Certifico e dou fé haver registrado a r. sentença retro no livro próprio conforme dados que seguem:

Livro n°	Registro n°	Fls.n°
467/05	2103/05	150/154

Eu, _____ (VALÉRIA TONISSI BARNABÉ),
escrevente, subscrevo, em 9 de novembro de 2005.

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Aos _____ de 10 NOV 2005 de _____, torno pública, em cartório, a r. sentença de fls. 1903/7. Eu, [assinatura], Escrevente, subscrevo.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a valor para fins de pagamento nos termos do Prov. 374, V do CSM.

Valor em reais: _____ 300,00
 Valor em reais: _____ 300,25
 Eu, _____, _____ 05

Escrevente

