



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

**EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE E PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS GASTRONORM E GASTROFORM. INEXISTÊNCIA DE PROVA OU PRESUNÇÃO DE ATO FRAUDULENTO TENDENTE AO DESVIO DE CLIENTELA. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO INDEFERIDA. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS, POR MAIORIA.**

EMBARGOS INFRINGENTES

SÉTIMO GRUPO CÍVEL

Nº 70011783404

COMARCA DE CARLOS BARBOSA

TRAMONTINA S.A. CUTELARIA E  
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.  
INDÚSTRIA METALÚRGICA,

EMBARGANTES;

ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL  
LTDA.,

EMBARGADA.

## **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Sétimo Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, em acolher os embargos, vencido o Des. Breno, que os rejeitava.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DESEMBARGADORES LÚCIA DE CASTRO BOLLER, BRENO PEREIRA DA COSTA VASCONCELLOS, ROGÉRIO GESTA LEAL, ISABEL DE BORBA LUCAS, ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO E DORVAL BRAULIO MARQUES.**



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

Porto Alegre, 26 de agosto de 2005.

**DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY,  
Presidente e Relator.**

## **RELATÓRIO**

### **DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY (PRESIDENTE E RELATOR)**

Trata-se de embargos infringentes interpostos por TRAMONTINA S.A. CUTELARIA e TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA, em face do acórdão da apelação cível 70007828155, proferido pela 13ª Câmara Cível deste Tribunal.

Peço vênua para me reportar ao bem lançado relatório da apelação, da lavra da eminente relatora, Des.<sup>a</sup> ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO, que ora transcrevo:

“Trata-se de ação ordinária visando a abstenção de atos, com preceito cominatório e cumulada com pedido indenizatórios e perdas e danos ajuizada por ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA contra TRAMONTINA S/A CUTELARIA.

“A autora aduz, em síntese, que atua no mercado de equipamentos termomecânicos e reguladores automáticos, há aproximadamente 40 anos, cuja especificidade industrial são os equipamentos de cozinha, panificação, lavanderia, assim como, modulados, mobiliário e utensílios para cozinhas domésticas, pias, cubas e tanques de lavar, dentre outros. Alega que atua no mercado nacional, tendo como vasto patrimônio as marcas “ETERA” e GASTRONORM”, sendo de conhecimento público e notório em todo o território nacional, a par dos registros das referidas marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (fl.11-12). Sustenta que a empresa Tramontina praticou a contrafação e concorrência desleal ao se utilizar da marca “GASTROFORM”, para a identificação



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

de cubas de aço inoxidável de uso comercial no cozimento e aquecimento de alimentos a vapor, configurando-se a imitação e/ou reprodução de marcas registradas pela autora, apenas por se utilizar a ré de uma alteração gráfica, modificando a letra 'N' pela letra 'F'. Alega também que a marca utilizada pela demandada provoca confusão no mercado de consumo, além de tirar proveito do conceito e boa fama dos produtos da autora que levam a marca 'gastronorm', dando a falsa impressão de que possuem a mesma procedência. Invoca ofensa aos arts. 189, I e 190, I, 195 e 207, todos da Lei nº 9.279/96, ao efeito de imputar a prática de crime de concorrência desleal, postulando, a final, as perdas e danos decorrentes da comercialização indevida, pela ré, dos produtos identificados com a marca 'gastroform', haja vista os preços irrisórios praticados no mercado consumidor. Finalmente, pleiteia seja a ré cominada a se abster de usar a marca 'gastroform', sob qualquer pretexto, assim como, deva retirar do mercado toda a linha de cubas de aço inoxidável contendo dita marca, sob pena de multa pecuniária diária, no valor de R\$ 10.000,00. Ainda postula a apuração das perdas e danos através de perícia técnica contábil, a ser feita sobre o lucro das vendas dos artigos com a marca 'gastroform', bem como, o mesmo valor, a título de indenização, pelo abalo de crédito ao nome comercial da autora, e, além disso, a soma destes valores como suporte indenizatório, para que a autora possa custear campanha publicitária visando o esclarecimento do público consumidor.

"A demandada contesta aduzindo preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, assim como a inépcia da inicial. No mérito, sustenta que há mais de dois anos antes da propositura da ação, depositou junto ao INPI o pedido de registro da marca 'gastroform', sem que, no prazo administrativo legal, houvesse qualquer impugnação de parte da autora. Também aduz as seguintes contrariedades: (a) que a marca 'gastronorm' não goza da notoriedade alegada pela autora; (b) que a referida marca consiste numa expressão de uso comum e genérico, pois, no mercado internacional, traduz-se em utensílios gastronômicos normatizados; (c) que se trata de uma especificação de um sistema ou processo, cuja fabricação atende as regras e parâmetros técnicos padronizados internacionalmente, como equivale a expressão ISO, a qual representa a certificação de produtos; (d) que a autora se utiliza da marca 'Etera Gastronorm Containers', evidenciando-se a diferença com a marca 'gastroform'; (e) que a expressão



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

‘gastronorm’ apenas adjetiva a marca ‘Etera’ e ‘Conterm’, como visto nas propagandas comerciais, assim como ocorre na Europa em relação a outras marcas, tais como ‘Davighi Gastronorm’ da empresa Franke e outras colacionadas aos autos. Concluindo, a demandada refere que o mercado identifica a expressão ‘gastronorm’ não como uma marca, mas como uma qualificação e certificação de produto condizente com o acondicionamento de alimentos, especialmente voltados para o segmento industrial. Por fim, sustenta existir diferença gráfica e fonética entre as marcas, a não-comprovação de concorrência desleal, refutando os pleitos indenizatórios e, postulando, a improcedência da demanda.

“A autora replicou (fls.217-242). Por decisão de fl. 265 foi determinado a integração da empresa Tramontina Farroupilha S/A Ind. Metalúrgica no pólo passivo da demanda. Contra esta decisão, Tramontina S/A Cutelaria interpôs agravo de instrumento (fls.285-293). Ao recurso de agravo foi negado provimento (fl.297).

“Tramontina Farroupilha S/A Ind. Metalúrgica apresentou contestação (fls.315-349) aduzindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora e passiva da co-ré Tramontina Cutelaria, posto não ser a marca ‘gastroform’ utilizada e nem pertencer a esta co-ré. Também invocou a inépcia da inicial e, no mérito, argüiu a ausência de notoriedade da marca da autora, bem assim, deduziu os mesmos argumentos tecidos pela co-ré, especialmente no tocante às diversidades entre as marcas registradas no INPI. Ao final, refutou os pleitos indenizatórios, sustentando que não basta a contrafação para que haja condenação em perdas e danos, haja vista a falta de prova robusta sobre os alegados prejuízos. Por fim, postula a improcedência da ação.

“Às fls.423-425 resta noticiada a interposição de recurso especial de parte da co-ré Tramontina Cutelaria.

“A autora manifestou-se a respeito da contestação da segunda ré (fls.433-455).

“Logo a seguir, sobreveio a sentença de fls. 459-464, julgando: (a) a autora carecedora de ação contra Tramontina S/A Cutelaria; (b) parcialmente procedente a demanda, para determinar que a empresa Tramontina Farroupilha Ind. Metalúrgica se abstenha, total e absolutamente, de usar a marca ‘gastroform’, sob qualquer pretexto, devendo retirar do mercado toda a linha de cubas de aço inoxidável, ou qualquer artigo com a marca ‘gastroform’, no prazo de 45 dias, vedada a



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

comercialização no mercado interno e externo, sob pena de multa pecuniária diária de 25 salários mínimos. Condenou a ré Tramontina Farroupilha no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em quinze salários mínimos. Também condenou a autora, em razão da ilegitimidade passiva da Tramontina Cutelaria, na verba honorária de cinco salários mínimos.

“Tramontina S/A Cutelaria apela, postulando a reforma da decisão (fls.467-470). Em suas razões recursais sustenta ser proprietária da marca ‘gastroform’ e aduz pela falta de impugnação da autora quando do registro da marca junto ao INPI. Repristina os argumentos da contestação, salientando que a marca da autora – ‘gastronorm’ representa uma expressão genérica que significa utensílios gastronômicos normatizados no mercado internacional. Por fim, aduz se tratar de marcas com distinções diversas que não afetam os negócios e a comercialização dos produtos. Comprova preparo (fl.479).

“A autora também apela, postulando a reforma do decisum. A irresignação diz com a parte da sentença que não deferiu o pleito de indenização e perdas e danos, haja vista que entende configurado o dano à sua marca, devendo ser indenizada dos prejuízos advindos do uso indevido da marca ‘gastroform’, como previsto nos art. 208 a 210 da Lei n 9.279/96. Sustenta que possui o uso exclusivo da marca ‘gastronorm’ em todo o território nacional, razão pela qual a segunda ré se valeu da prática de contrafação da marca de sua propriedade, assim como incorreu na concorrência desleal, devendo indenizar os prejuízos. Também argumenta que a primeira ré não pode ser excluída do pólo passivo. Comprovou preparo (fl.490v). As contra-razões foram apresentadas às fls. 523-541.

“As co-rés também contra-arrazoaram (fls.558-563), destacando-se que a autora, em suas contra-razões invoca preliminar pelo não-conhecimento do apelo da primeira requerida, haja vista que não foi condenada no feito (fl.531-532).”

Apenas TRAMONTINA CUTELARIA S.A. apelou da sentença, tendo acórdão ora embargado reconhecido a sua ilegitimidade passiva para a causa, não conhecendo, portanto, do recurso.



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

Já o apelo de ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. foi parcialmente provido, por maioria, a partir do voto do eminente Des. BRENO PEREIRA DA COSTA VASCONCELLOS, que, acompanhado pelo eminente Des. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY, deferiu parcialmente o pleito indenizatório deduzido pela parte autora, ficando vencida a Relatora, eminente Des.<sup>a</sup> ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO.

A Relatora manteve a sentença, indeferindo o pedido de indenização, porém, por fundamentos diversos, nos seguintes termos:

“No que diz respeito ao pedido de indenização e perdas e danos também não merece acolhida o recurso da autora. A douta sentença, no ponto, assim fundamentou (fl. 463):

‘Em outras palavras, a intenção da demandada era fabricar o produto e vendê-lo, auferindo lucros, e não prejudicar a autora’.

“Em razão disso, o julgador ‘a quo’ entendeu inexistentes os pressupostos e o nexo causal para o acolhimento dos pedidos de indenização e perdas e danos, notadamente porque não se configurou o ato ilícito da demandada.

“O *decisum* apenas determinou que a empresa Tramontina Farroupilha S/A Indústria Metalúrgica se abstenha de usar a marca ‘gastroform’, sob qualquer pretexto, devendo, ainda, retirar do mercado toda a linha de cubas de aço inoxidável que contenha a referida marca, sob pena de multa pecuniária diária de 25 salários mínimos (fls.463-464).

“Em que pese a apelante reprimir os pedidos de indenização e de perdas e danos, alicerçando a tese de que é fato notório a utilização indevida da marca ‘gastroform’ pela Tramontina, em prejuízo à marca ‘gastronorm’ da ora recorrente ETERA e, por conseguinte, sustentando ser desnecessária a prova quanto à configuração da imitação das marcas e/ou contrafação, ao efeito de postular a indenização nos termos do art. 207 e seguintes da Lei nº 9.279/96, entendo que, no caso em tela, a sentença deve ser mantida, porém por fundamentos diversos.

“A discussão, a meu sentir, desloca o eixo da compreensão da matéria para a caracterização ou não da



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

concorrência desleal, haja vista o contido no art. 2º da Lei nº 9.279/96, verbis:

‘Art. 2º **A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial**, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II – concessão de registro de desenho industrial;

III – concessão de registro de marca;

IV – repressão às falsas indicações geográficas; e

V – **repressão à concorrência desleal.**’  
(grifei)

“Como se observa, a lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, disciplina sobre a proteção dos direitos em face da concorrência desleal.

“Neste prisma, tratando-se da marca ‘gastronorm’, cuja natureza se classifica como nominativa, a recorrente, tendo obtido seu registro junto ao INPI e assegurando o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129 da referida legislação), entendeu ter havido imitação da sua marca, sustentando a ocorrência de contrafação e concorrência desleal da segunda requerida – Tramontina Farroupilha S/A Ind. Metalúrgica. Isso porque, constatou a comercialização de produtos similares aos seus, ou seja, cubas de aço inoxidável para o acondicionamento de alimentos, denominados pela marca “gastroform” da empresa Tramontina.

“Destaco que os documentos de fls. 58-78 bem demonstram os produtos fabricados e comercializados por ambas as empresas – ETERA e TRAMONTINA. Como se observa das propagandas colacionadas pela recorrente ETERA, esta possui basicamente duas linhas de produtos de acondicionamento de alimentos, isto é, os que dizem respeito à linha para cozinhas industriais denominados de ‘Etera Gastronorm Containers’ (fl.58 e 59), bem como aqueles que se referem a linha de transporte de refeições prontas chamados de ‘Conterm’ (fl.60). Estes, de forma específica, servem para o sistema de transporte térmico de refeições, como se vê da propaganda de fls. 67-68.



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

“De outra feita, verifica-se que a recorrente possui a titularidade da marca nominativa ‘gastronorm’, como comprovam os certificados de registros juntados por cópias as fls.75-76.

“Sendo assim, anoto que a discussão também versa sobre a regra da especialidade como princípio do direito marcário, ressaltada no art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96, haja vista que impede *‘a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia’*.

“No ponto, destaco a lição de Maitê Cecília Fabbri Moro (in Direito de Marcas, ed. RT, 2003, p.71), quando, ao citar o renomado doutrinador João da Gama Cerqueira refere que *‘o princípio da especialidade, entretanto, não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e as possibilidades de confusão.’*

“E, mais adiante, refere à citada doutrina (ob., cit. p.71):

‘A globalização reforça ainda mais a tendência já verificada por Gama Cerqueira. É o que se extrai da análise de Di Blasi, Garcia e Mendes, que asseveram: ‘Constata-se, no entanto, que, com a globalização do mercado internacional, o referido princípio, outrora consolidado pela doutrina, está se enfraquecendo, já que empresas vêm divulgando, no mundo inteiro, através dos mais diversos meios de comunicação, seus produtos e serviços, além de diversificar sua área de atuação’.

“Como se percebe, a doutrina abalizada tem se orientado no sentido de acompanhar o movimento do mercado globalizado, notadamente no que diz com a relativização do princípio da especialização do direito marcário, uma vez analisado o caso concreto e suas nuances no contexto do mercado nacional e internacional.

“Isso quer significar que, apesar da Lei nº 9.279/96 não regram expressamente a proteção da marca na classe em que é registrada, mesmo assim o INPI tem atuado de modo fiscalizador no que concerne ao *‘produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim’*, tudo a evitar o registro de uma marca que possa caracterizar a contrafação e/ou a imitação de marcas.



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

“Todavia, a questão ventilada nos autos revela-se peculiar e sinaliza uma especificidade que merece o exame percuciente do julgado.

“Não obstante a autora, ora recorrente, possua a titularidade da marca ‘gastronorm’ (fls.75-76), cumpre destacar que, a meu sentir, diante dos elementos constantes dos autos, não vislumbro caracterizadas a contrafação e a imitação de marcas, de modo a possibilitar o acolhimento do pleito indenizatório com base na alegada concorrência desleal.

“Do exame da prova documental, observo que a empresa ETERA anuncia a propaganda através da mídia escrita, sinalizando às fl. 58 a denominação de ‘*ETERA GASTRONORM CONTAINERS*’. Como se vê, trata-se de cubas de aço inoxidável para o acondicionamento de alimentos, cujo exemplo mais corriqueiro é o que utilizamos no restaurante do Tribunal de Justiça.

“Verifico, entretanto, que no verso da propaganda de fl. 59, a autora reproduz as especificações do produto, suas finalidades (cozinhas industriais para hotéis, restaurantes, indústrias, clínicas, hospitais, etc...), explicitando a experiência adquirida na comunidade européia, dado que justifica uma atuação de 20 anos no mercado nacional.

“Nesse passo, destaco que a autora ao se referir sobre o produto ‘gastronorm’ aduz se tratar de um **‘sistema ETERA GASTRONORM’**, o qual, dado a evidência, transcreve-se o contido à fl.59v:

‘Aproveitando a experiência européia, a ETERA, que em 20 anos de presença no mercado de instalações de cozinhas industriais, sentiu o problema junto a seus clientes e achou necessário desenvolver e adaptar às exigências do setor, **um sistema de recipientes que seja integrado de modo completo, ao desenvolvimento do serviço nas cozinhas e simplificação de algumas operações. Este é o sistema ‘ETERA GASTRONORM’.**’ (grifei)

“Também se confere relevância à prova documental de fls. 171-180, que demonstra a designação do sistema ‘GASTRONORM’ com ampla utilização no mercado internacional, tal como apresentado pela empresa B. K. Industrial Co. Ltd (fl.178-179).

“A partir da concepção de que se trata de um ‘sistema de recipientes modulados’, tipo cubas de aço inoxidável, e que na Europa foi adaptado para os fabricantes de



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

equipamentos de cozinhas, como informa a propaganda de fl. 59v, tenho como primeira distinção entre os produtos similares, as próprias marcas de cada fabricante, isto é, de um lado a ETERA e, de outro, a TRAMONTINA .

“Isso mais se evidencia, quando, inevitavelmente, se está a falar de notoriedade e reputação dos fabricantes. Neste cenário mercadológico, não se pode olvidar que cada fabricante possui uma intensidade maior de atuação regional, nacional ou internacional, por força da sua reputação, qualidade dos produtos e notoriedade da marca. Assim, presume-se a maior intensidade da marca ETERA no âmbito do mercado paulista, em relação à marca TRAMONTINA na esfera do consumidor gaúcho.

“Por isso, entendo que, no caso em tela, não resta configurada a alegada confusão entre as marcas, posto que a noção de notoriedade no campo das marcas traduz-se numa qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento do público consumidor.

“Aliás, sobre o tema, reputo relevante a citação de Maitê Cecília Fabri Moro (in ob., cot., p.77), quando aborda o tema sobre a notoriedade de marcas:

‘O professor de Estratégia de Marketing na Universidade da Califórnia, David Aaker, define o conhecimento da marca como **‘a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos’.**’ (grifei)

“À vista desta compreensão, tem-se a necessária distinção entre notoriedade e reputação, uma vez mais abordada pela referida autora (in, ob, cit, 85-86):

‘A notoriedade diz respeito, como já visto, ao conhecimento por um determinado número de consumidores. Já na reputação, além do conhecimento dos consumidores, da notoriedade que lhe é pressuposta, há transmissão de valores. Valores, geralmente advindos da qualidade do produto, que conferem à marca fama, celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos mencionados valores é tão intensa no caso da reputação que não só indicam o valor dos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas transportam esses



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

valores para qualquer outro produto ou serviço que seja assinalado por essa marca’.

“Neste contexto, não se configura a alegada ofensa ao direito da apelante, no que se refere ao abuso de direito, ou, mesmo, à prática de ato ilícito de concorrência desleal da segunda demandada.

“Na esteira do entendimento esposado, colhem-se os arestos da Corte, que sinalizam para o necessário reconhecimento da prática de ato ilícito para consolidar o pleito de indenização. Segue abaixo, as ementas transcritas:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE MARCA. PEDIDO CONDENATÓRIO DE INDENIZAÇÃO. ELEMENTO DECLARATÓRIO PRESENTE NA SENTENÇA. O deferimento de pedido de indenização por uso indevido de marca decorre do reconhecimento da prática de ato ilícito, já que o elemento declaratório também está presente na sentença condenatória. O pedido de indenização não é, necessariamente, decorrência lógica de pedido de abstenção de uso de marca, razão pela qual a não dedução deste último não implica em carência de ação indenizatória. Tampouco é implícito o pedido de condenação à abstenção de uso de marca, que deve ser expressamente deduzido na petição inicial. Agravo de instrumento parcialmente provido.’ (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70006098461, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY, JULGADO EM 29/05/2003)

‘AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. REQUERIMENTO DA AUTORA DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, E DE PROVA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DA MARCA. PREFACIAL DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO TEMPESTIVO E CABÍVEL. Hipótese em que, havendo pedido de indenização, se reconhecido o uso indevido da marca, somente poderia ser concedida, sem a prova pericial, mediante presunção, inaceitável, em princípio. Por outro lado,



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

o desacolhimento do pedido indenizatório, igualmente, sem a realização de perícia, implicaria cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Agravo provido.' (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70005296116, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MARCO ANTÔNIO BANDEIRA SCAPINI, JULGADO EM 19/12/2002)

“Aliás, no auxílio do discernimento sobre a confusão e/ou imitação de marcas, tem-se colacionado aos autos cópias do acórdão de Embargos Infringentes nº 594061327, julgado pelo 3º Grupo de Câmaras Cíveis desta Corte (fls.406-415), no qual exarou-se o entendimento no sentido da incorrência de confusão ou da não-incidência de concorrência desleal entre as marcas de vinhos San Felício, da Vinícola Rio Grandense e San Felicien produzido pela Cia. Mônaco Vinhedos.

“Naquela hipótese, verifica-se, inclusive, a aproximação entre as expressões de forma mais intensa do que entre as marcas objeto deste feito, dada a fonética entre as palavras San Felício e San Felicien.

“Por outro lado, colhe-se da doutrina abalizada que, muito embora o art. 124 da Lei nº 9.279/96, seja bastante rígido no que se refere à proteção da marca contra reprodução ou imitação, algumas marcas descritivas, como as examinadas neste processo, padecem de uma expressão correta quanto à descrição do produto, não obstante tornarem-se marcas substancialmente válidas. Exemplificando, têm-se as marcas ‘Fiberglass’, ‘Fruit Salt’, ‘Leite de Aveia’, etc....(José Carlos Tinoco Soares, *in Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, , ed. RT, 1997, p.190).

“Nessa linha de entendimento, acrescenta-se a lição de José Carlos Tinoco Soares (ob., cit., p.190), vertida nos seguintes termos:

**‘Sinal descritivo é a designação, nome, palavra ou conjunto de palavras próprias para descrever o produto**, mercadoria ou serviço, expondo e realçando a sua natureza, qualidade, valor ingredientes, composição, indicação, peso, medida, função ou qualquer outra propriedade ou característica do produto’. (grifei)



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

“Considerando tais aspectos e, também, as circunstâncias do caso examinado, anoto que a expressão ‘gastronorm’, apesar de não se encontrar designação léxica em nosso vocábulo, equivale à tradução da língua inglesa da palavra ‘norm’, como sendo ‘padrão’, ‘tipo’, ‘modelo’ (in Dicionário Michaelis, ed. Melhoramentos, 1986, p.228).

“Tal referência reforça ainda mais a compreensão de que o termo ‘gastronorm’ traduz um sistema de recipientes modulados, de aço inoxidável utilizados no segmento industrial, tanto no mercado internacional, quanto no mercado nacional. Sendo assim, não se caracteriza a alegada contrafação ou imitação de marcas, porque se está a tratar de apropriação de uma expressão de uso comum no mercado internacional, como demonstra à sociedade a prova colacionada aos autos.

“A respeito do tema relativo à proteção de marcas registradas, refere J. X. Carvalho de Mendonça (in Tratado de Direito Comercial, v. III, T. I, ed. Russel, 2003, p.229).

**‘a lei não visa proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante’.** (grifei)

“Então, a temática da palavra ‘gastronorm’, a meu sentir, possui designação diversa da real e verdadeira marca da empresa ETERA, fabricante da linha de recipientes para alimentos. Do mesmo modo, verifica-se a ‘conterm’ para o acondicionamento e transporte das cubas de aço inoxidável, como demonstra a propaganda de fl.60.

“Por isso, entendo que a denominação de ‘gastronorm’ utilizada pela recorrente, por se tratar de uma nomenclatura usada no mercado internacional para significar um sistema de acondicionamento de alimentos para cozinhas industriais revela, a par das demais distinções percebidas, a apropriação de uma denominação necessária e usual que se acha na esfera do domínio público, como, aliás, a doutrina abalizada refere passar, por vezes, despercebida.

“No que concerne à questão da denominação necessária e/ou vulgar do produto, destaco a lição doutrinária de J. X. Carvalho de Mendonça (in Tratado de Direito Comercial, v. III, T. I, ed. Russel, 2003, p.267):



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

‘Denominação necessária é a que se prende à própria natureza do produto designado; é a que se acha a ele incorporada, constituindo o seu próprio nome; **denominação vulgar, usual, é aquela que, não tendo sido originariamente o verdadeiro nome do produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como seu nome.**’ (grifei)

“Ainda como refere o ilustre doutrinador citado, ***‘Uma e outra se acham no domínio público; a ninguém é lícito tornar qualquer delas objeto de direito exclusivo. Apropriar-se da denominação necessária ou vulgar do produto ou da mercadoria, para compor a marca desse produto ou dessa mercadoria, importaria em monopolizar não somente a sua fabricação ou a sua venda, como a dos produtos similares e idênticos de outros fabricantes ou comerciantes***’ (in ob., cit, p.267). (grifei)

“Como se observa, a expressão ‘gastronorm’ possui uma denominação vulgar, ou seja, usual no mercado internacional de fabricantes de recipientes para o acondicionamento de alimentos em cozinhas industriais, como restou amplamente demonstrada na prova documental carreada aos autos.

“Com efeito, desacolho a pretensão recursal por não vislumbrar, no caso em tela, a alegada concorrência desleal da segunda contestante, seja pela ausência de qualquer confusão entre as marcas ETERA e TRAMONTINA, ambas de renome e notoriedade nacional e internacional, bem como, ainda, pela inocorrência de ato ilícito de contrafação ou imitação.

“Estas são as razões pela quais entendo pela manutenção da sentença de improcedência em relação aos pedidos de indenização e perdas e danos, porém sob fundamentos diversos.

“Nesses termos, voto no sentido do não-conhecimento do apelo da Tramontina S/A Cutelaria, bem assim, pelo desprovimento do recurso da Etera Indústria e Comercial Ltda.”

Por seu turno, os votos majoritários reconheceram parcial direito à indenização, nas palavras do eminente Des. BRENO PEREIRA DA COSTA VASCONCELLOS, aqui lançadas:



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

“Do apelo da autora, dou-lhe parcial provimento.

“A marca gastronorm é de propriedade da recorrente, registrada junto ao INPI.

“O registro não apresenta impugnação e, mesmo sendo a expressão dita de cunho necessário e usual no mercado exterior, deve ser respeitado o direito da demandante.

“A utilização de nome similar, **v.g.**, gastroform autoriza tenha configurado caso de contrafação.

“A concorrência desleal, desta forma, resta demonstrada, levando ao acolhimento do pleito indenizatório, especificamente do uso indevido da marca e não com abrangência dos itens a,b e custas da inicial, quantia a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

“A indenização fica restrita à efetiva apuração do prejuízo decorrente da concorrência desleal.

“Sucumbência recíproca, as custas são fixadas pro rata entre a autora e a ré Tramontina Farroupilha S.A. Indústria Metalúrgica, verba honorária em R\$ 5.000,00 para os constituídos de cada parte, atendidas a complexidade e a importância da causa.

“Verba honorária não compensável.”

Com base no voto minoritário, as ora embargantes opõem-se ao deferimento da indenização. Sustentam que a expressão “gastronorm” é de uso comum, sem novidade e distinção na marca, tendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI inadvertidamente concedido o registro da marca em favor da autora. Aduz que o titular da marca terá que conviver com marcas semelhantes à sua, sem a elas se opor. Anota que não se fala em contrafação de marca e, por isso, não há direito de indenização, que só seria possível por prática de ato ilícito. Pede provimento, para que os embargos infringentes sejam providos, no sentido do desprovimento da apelação da autora.

Foram apresentadas contra-razões.

É o relatório.



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

## VOTOS

### **DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY (PRESIDENTE E RELATOR)**

De saída, é indispensável gizar que o comando sentencial de abstenção de uso da marca “Gastroform” pela ré transitou em julgado, porque a apelação apresentada por TRAMONTINA S.A. CUTELARIA não foi conhecida pela 13ª Câmara Cível, de forma unânime, em face da ilegitimidade passiva e da ausência de recurso da parte passiva legítima, TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA.

Portanto, não cabe mais qualquer discussão a respeito, sendo objeto destes embargos infringentes apenas a questão da indenização, que fora indeferida na sentença e deferida parcialmente, por maioria, no acórdão da apelação.

Na conjunção, anoto que também a questão da ilegitimidade passiva não está mais em debate, razão pela qual os presentes embargos sequer poderiam ter sido manejados por TRAMONTINA S.A. CUTELARIA. Deverá permanecer no pólo passivo da ação e, por conseqüência, na condição de embargante, tão-somente TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA.

Por outro lado, entendo que não há óbice a que o tema relativo à característica da marca registrada pela autora (“Gastronorm”) seja novamente analisado, neste momento, porque indispensável para a verificação da alegada concorrência desleal. Foi, aliás, o que fez a eminente Relatora da apelação, Des.<sup>a</sup> ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO, como forma de fundamentar o seu veredicto de indeferimento do pleito indenizatório. Com efeito, tem aplicação a máxima de que às partes incumbe dizer os fatos e ao juiz dizer o direito e que o que faz coisa julgada é o dispositivo, e não o fundamento.



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

Efetivamente, a marca “Gastronorm” (com letra “n”) é de propriedade da autora, e assim foi reconhecida na sentença e nos votos majoritários da apelação. A marca “Gastroform” (com “f”), utilizada pela ré, por outro lado, não mais poderá ser utilizada, por causar confusão com a marca da demandante, também segundo a sentença e os votos majoritários.

Porém, a confusão entre as marcas, pura e simplesmente, configura concorrência desleal? Essa é a questão ser enfrentada, a qual encaminho no sentido de não reconhecer o direito à indenização pretendida.

De saída, colaciono excertos da Lei 9.279/96, aplicáveis ao caso em tela:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

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

“Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”

“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.”



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

Assim, para configuração de concorrência desleal, de forma a ensejar indenização, é preciso que a parte ré tenha agido fraudulentamente, para desviar clientela da parte autora, em proveito próprio.

Isso não aconteceu, conforme a interpretação que faço das provas trazidas aos autos, sem deixar de considerar o ônus probatório (art. 333 do CPC), os fatos notórios (art. 334 do CPC) e regras de experiência (art. 335 do CPC).

Está certo que a marca “Gastronorm” é de propriedade da autora, no Brasil, mas é preciso que se avalie a origem desse termo.

Não se trata de vocábulo português e nem sequer, pelo que se sabe, de outra língua. É, na verdade, a junção de “gastro” e “norm”, que são claros no seu significado, em face da origem comum de muitos idiomas: “gastro” vem do grego “gaster” (estômago) e “norm”, do latim (“norma”), que significa lei, princípio, modelo método, padrão.

Essa expressão criada pela junção de “gastro” e “norm” é utilizada largamente no mercado mundial, entre produtores e consumidores de produtos mais comumente conhecidos, de forma geral, como “cubas” para mesas de “buffet”. Os documentos das fls. 57 a 68 e 77 a 85 mostram claramente o tipo de produtos de que estamos tratando.

Já os documentos da fl. 171 a 183 dão conta de que esse tipo de produto é associado à expressão “gastronorm” em diversos países. Aliás, basta uma simples pesquisa na “Internet” para se constatar que diversas empresas, em vários países, fabricam produtos relacionados à expressão “gastronorm”. A título exemplificativo, podem ser verificados as seguintes páginas na “web”, entre muitas outras, apenas para mencionar fabricantes do Reino Unido, da China e da Noruega:

“<http://www.victoronline.co.uk/products/hotcupboard/gastronorm.htm>;



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

[http://xiangying.en.alibaba.com/group/50037150/Gastronom\\_Pans.html](http://xiangying.en.alibaba.com/group/50037150/Gastronom_Pans.html); e  
<http://www.figgjo.com/produkter/serier/gastronorm/>”

Chama a atenção que, embora a expressão “gastronorm” seja utilizada largamente no mundo todo, a autora em nenhum momento referiu que outros fabricantes internacionais estariam se utilizando da sua marca registrada.

Para ilustrar um pouco mais, inclusive a título de curiosidade, verifiquei existir na Espanha um decreto (Real Decreto 301/1996), que estabelece o certificado na profissão de cozinheiro, segundo o qual o cozinheiro deve ser capaz de definir o “sistema gastronorm”. Esse decreto pode ser acessado pelo seguinte endereço na “internet”:  
“[http://www.camaramadrid.es/Fepma\\_Web/certificados\\_profesionalidad\\_web/Certificados/Turismo\\_hosteler%EDa/cocinero.pdf](http://www.camaramadrid.es/Fepma_Web/certificados_profesionalidad_web/Certificados/Turismo_hosteler%EDa/cocinero.pdf)”.

Por pertinente, registro que a própria autora, no seu “site” na “Internet” (<http://www.etera.com.br/apresenta.htm>), expressamente se refere à expressão “gastornorm” como um sistema, “*in verbis*”: “*Pioneira no Brasil, a Etera introduziu o sistema gastronorm para estocagem, conservação, preparação, cocção, transporte e distribuição de alimentos.*”. Ou seja, há a clara indicação de que “gastronorm” é um sistema conhecido no mercado. Isso também pode ser lido no documento da fl. 59, que se refere a “sistema gastronorm”, inclusive já adaptado na Europa. E, modo irrefutável, o documento publicitário das fls. 62 e 63, produzido pela própria autora, expressamente diz que a ETERA projeta, fabrica e instala sistemas modulados de cocção e distribuição de alimentos mecanizados e manuais “*conforme as normas internacionais Gastronorm*”.

Sem dúvida, e aí não há crítica alguma, a autora aproveitou o largo uso da expressão “gastronorm” e a registrou como marca, associando seus produtos a um sistema reconhecido no mundo todo. Transformou uma



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

expressão genérica, utilizada amplamente para identificar uma sorte de produtos, em marca.

Nada há a se opor a respeito, afinal, a sentença reconheceu o registro da marca e o acórdão da apelação não modificou o julgado.

Mas, dentro desse contexto, pode-se considerar fraudulento o ato de a ré, por semelhança à expressão genérica, criar uma marca própria (“gastroform”)? Teria a ré agido para subtrair clientela da autora? Não, em meu entendimento.

O próprio fato de a expressão “gastronorm” ser de uso universal no mercado já retira a presunção de fraude no ato da ré. Ora, se a própria autora quis registrar essa expressão usual como marca, não há fraude em a ré pretender atrelar seu produto ao mesmo termo genérico, através de pequena alteração da palavra (trocar a letra “n” por um “f”). Ambas quiseram ter seus produtos atrelados a uma expressão que, no meio próprio, fala por si só. O que ocorreu, apenas, foi que a ré criou uma marca que, na grafia, se confundia com a da autora. Mas a marca da ré não foi criada a partir da marca da autora (“Gastronorm”), mas da expressão genérica (“gastronorm”).

Outra conclusão não se pode extrair, porque prova concreta não há de que a ré tenha atuado no mercado de forma direta a prejudicar deliberadamente a autora. Igualmente, a afirmação de que a ré comercializa os seus produtos a preços inferiores aos da autora não foi provada. A autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Tampouco foi provado que a ré tenha cooptado clientes da autora, por força da confusão entre as marcas. Pelo contrário, os fatos notórios dão conta de que isso não aconteceria, presumivelmente.

A ré, TRAMONTINA, é empresa muito conhecida no Brasil todo e detentora de ótima reputação, como demonstrou a pesquisa de opinião acostada aos autos (fls. 147 e seguintes), aliás, confirmando o que é de senso comum. Inclusive, o que é também fato notório, a ré já foi várias vezes



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

lembrada como uma das marcas mais conhecidas da população, em pesquisas “Top of Mind”. A ré atua no Brasil todo e em outros países (fl. 78v), o que demonstra a qualidade dos seus produtos e a sua presença marcante no meio consumidor.

Portanto, sem qualquer prova objetiva em contrário, não é lícito presumir-se que uma empresa de alto gabarito técnico como a TRAMONTINA atenha fraudulentamente agido desviando clientes da autora ETERA, pelo simples uso da marca “Gastroform”, derivada da expressão genérica mundial “gastornorm”. Parece-me que a qualidade dos produtos (não demonstrada em contrário) e o rico patrimônio subjetivo da TRAMONTINA (nada foi provado em contrário) junto ao mercado são bastantes para o ganho de clientes, sem o emprego de fraudes (não comprovadas).

Nada demonstra que a intenção da ré era fraudulenta, o que se exige, conforme Paulo Roberto Tavares Paes, *in* Propriedade industrial – 2ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 193 e 194:

“A ação de concorrência desleal tem fulcro no art. 159 do CC, que é esteio de toda a idéia de responsabilidade. A ação de concorrência prescinde do registro. Na ação por contrafação, imprescindível se torna haver a existência prévia de um registro ou de uma carta patente. Tendo por base também o art. 195, III, da Lei nº 9.279/96, o qual define os crimes de concorrência desleal e abarca os atos considerados desleais, que desviam a clientela, com intuito fraudulento.

“(…)

“Basicamente, a diferença entre as duas é que a de contrafação pressupõe necessariamente que haja um registro preexistente e válido. A ação de concorrência desleal leva em conta a intenção do concorrente desleal de aliciar clientela alheia por meios ilícitos e como resultante a existência de confusão entre os produtos dos concorrentes.”

Nessa senda, é claro que, no caso concreto, poderiam ter sido praticados atos de concorrência desleal, mas objetivamente, nada foi provado e



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

as circunstâncias elencadas neste voto não permitem que se presuma o agir contrário ao direito.

Que se deixe bem claro que, no reconhecimento das notórias qualidade e fama da TRAMONTINA, não está contida uma crítica à autora. A ETERA, que, apesar de apontar em seus folhetos publicitários apenas um endereço, no estado de São Paulo, dando a entender se tratar de empresa de menor penetração mercadológica do que a ré (até porque o contrário também não foi demonstrado), pelo que se sabe, é uma empresa conceituada no seu ramo de atuação. Visitando o “site” na “internet” da Revista Hotelnews ([www.revistahotelnews.com.br](http://www.revistahotelnews.com.br)), sabidamente uma das mais conceituadas e lidas publicações brasileiras na área de hotelaria e alimentação, pude ver que a autora ganhou, mais de uma vez, o “Prêmio Marca Brasil”, por escolha dos leitores, na categoria “equipamento para cozinhas industriais”.

Parece pertinente citar a referida revista ([http://www.revistahotelnews.com.br/secao04\\_295.htm](http://www.revistahotelnews.com.br/secao04_295.htm)):

“Fundada em 1955, em São Caetano do Sul (SP), a Etera Cozinhas Industriais é pioneira, pois introduziu no mercado o conceito Gastronorm: revolucionário sistema de estocagem, conservação, preparação, cocção e distribuição. Trata-se de recipientes que vão do forno ao balcão de atendimento de auto-serviço, sem necessidade de transferência do alimento da panela para a travessa. Isso proporciona economia de espaço, tempo e conservação da limpeza no estabelecimento. É o carro-chefe de vendas, marca líder no setor em que atua: daí ter conseguido o prêmio.”

Como se vê, pelos fatos notórios, a autora tem a qualidade dos seus produtos reconhecida pelo seu público consumidor, mesmo que outras indústrias fabriquem o “sistema gastronorm”. A sua qualidade, pelo que se vê, é tal que não permite que seus produtos sejam confundidos com os da concorrência. E não se pode deixar de considerar que os compradores de equipamentos para cozinhas industriais não são os consumidores comuns,



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

mas um público tecnicamente qualificado e capacitado para reconhecer e diferenciar qualidades e marcas. De novo, nada em contrário foi provado pela autora. Assim, nem sequer dano à imagem da autora pode se presumir.

Também merece ser lembrado o que bem demarcou a eminente Des.<sup>a</sup> ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO, em seu voto vencido, a respeito da atuação mais forte de cada uma das partes em regiões geográficas distintas, o que não deixa configurar a alegada confusão a ponto de haver desvio fraudulento de clientela.

Não se olvide que a alegação de concorrência desleal se funda na confusão de marcas, e não na fabricação de produtos iguais ou parecidos. Assim, a mera ligação da marca “Gastroform” da Tramontina aos produtos em tela deveria ser capaz de fazer com que o consumidor pensasse estar comprando bens da marca “Gastronorm” da Etera, o que, pelo que já expus, não foi provado e nem é presumível. De outra banda, sequer se pode aventar de concorrência desleal pela venda de produtos do mesmo tipo, já que isso não é fundamento do pedido.

Ainda, no que pertine aos alegados danos materiais sofridos, ao contrário do que assevera a autora, o “*na debeatur*” não foi demonstrado: há apenas a alegação genérica de danos materiais.

Assim, mesmo que se reconhecesse a concorrência desleal, a ré não poderia ser condenada a indenizar danos materiais, pois o pedido de indenização por danos materiais depende da efetiva comprovação do prejuízo, o que não foi realizado no presente caso.

Ao se referir aos danos sofridos, alega a apelante que as perdas e danos emergem do ato de concorrência desleal, prejudicando as vendas e o lucro. Tais afirmações, contudo, não descrevem o que a autora deixou efetivamente de ganhar e se situam na esfera de simples presunções. Não são fatos. São hipóteses.



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

Contudo, não cabe ao Poder Judiciário supor quais são os danos materiais sofridos pela parte. A ela cabe dizer quais são e produzir as provas necessárias à sua demonstração. Há essa obrigatoriedade, conforme o art. 282, inc. III, e art. 321, ambos do CPC.

O dano material atinge o patrimônio da vítima, este considerado como apreciável em dinheiro. O dano material pode se dividir em dano emergente e lucro cessante. O dano emergente é a imediata redução do patrimônio, aquilo que a vítima perdeu (art. 1.059 do Código Civil). O lucro cessante, por seu turno, é reflexo futuro no patrimônio, causado pelo ato ilícito.

Portanto, o dano material carece de prova e, obviamente, para ser provado, deve ser antes apontado pelo autor da ação quais foram esses danos.

A doutrina nos oferece lições pertinentes:

“As perdas e danos constituem matéria de prova, inclusive envolvendo assessoria técnica consubstanciada em sede pericial, não bastando meras alegações. Claro que as circunstâncias podem até indicar, como indícios, que tenha ocorrido possíveis prejuízos. Mas isso não basta. Para que subsista a obrigação indenizatória há que existir o dano comprovado, que constitui a condição essencial para aquela”. (Rui Stoco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: RT, 2001. p. 937).

“O que o prejudicado deve provar, na ação, é o dano, sem consideração ao seu quantum, que é matéria de liquidação. Não basta, todavia, que o autor mostre que o fato de que se queixa, na ação, seja capaz de produzir dano, seja de natureza prejudicial. É preciso que prove o dano concreto, assim entendida a realidade do dano que experimentou, relegando para a liquidação a avaliação do seu montante”. (Aguiar Dias, in Da Responsabilidade Civil, 6ª edição, vol. II, Rio de Janeiro: Forense, 1979).

No caso concreto, até se pode supor a ocorrência de danos materiais, contudo, não basta que a vítima tão-somente traga ao conhecimento do julgador fatos que, eventualmente, poderiam dar a entender que danos



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

ocorreram. **Sérgio Cavalieri** lembra que o dano material *“não pode ser algo meramente hipotético, imaginário, porque tem que ter por base uma situação fática concreta”* (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, São Paulo: Malheiros, 1999, p. 72). É necessário, outrossim, que se diga quais foram os danos experimentados e que, então, esses sejam provados.

Lanço mão de esclarecedor julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Marca. Utilização. Dano. Código Civil, artigo 159. Para se reconhecer o direito a indenização, necessário indique a inicial em que consistira, os prejuízos e que do processo de conhecimento resulte que efetivamente se verificaram. Isso pode evidenciar-se, tendo em vista o que comumente acontece, daí se retirando as possíveis inferências. Inviável é prescindir-se do dano ou proferir-se sentença condicional que determine a reparação de danos caso, em liquidação, se apure que ocorreram.” (Resp 115088/RJ. Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 03.08.99)

Também desta Corte, colaciono a seguinte decisão:

“AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO A ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REGISTRO DE MARCA SEM DIREITO A USO EXCLUSIVO DE EXPRESSÕES ISOLADAS. PROTEÇÃO LEGAL. AINDA QUE O REGISTRO DA MARCA RESSALVE A NÃO EXCLUSIVIDADE QUANTO AO USO DE EXPRESSÕES CONSIDERADAS ISOLADAMENTE, POR DESIGNAREM CARACTERÍSTICA DO PRODUTO OU SERVIÇO E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, NO CONJUNTO, É PROTÉGIDO COM GARANTIA DE EXCLUSIVIDADE DE USO PELO TITULAR, SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO, MESMO QUE PARCIAL E COM ACRÉSCIMOS, SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. PARA FAZER JUS À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, NÃO BASTA AO POSTULANTE ALEGÁ-LOS, SENDO NECESSÁRIO DESCREVÊ-LOS JÁ NA PETIÇÃO INICIAL E COMPROVÁ-LOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 598534683, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: DES. MARCO ANTÔNIO BANDEIRA SCAPINI, JULGADO EM 27/05/1999)



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

Observo que, adicionalmente, que o juízo “a quo” encerrou a instrução e proferiu sentença de forma antecipada. Com o encerramento da instrução concordou a autora, tanto que, na sua apelação, não alegou cerceamento de defesa. Ou seja, entendeu que as provas já produzidas eram bastantes. Não eram, mas quanto a isso nada mais resta a fazer, já que o processo civil está sob a regência dos princípios do dispositivo e da demanda, de forma que, se as partes entenderam que outras provas não eram necessárias, não cabe ao Judiciário supri-las.

Assim já teve oportunidade de decidir a 14ª Câmara Cível, integrante deste Grupo, anteriormente, por voto de minha Relatoria (apelação cível 70005411442, julgada em 28.08.2003).

Um elemento a mais deve ser considerado. Com a vênua dos eminentes desembargadores prolores dos votos majoritários e de eventuais entendimentos em contrário, a condenação à indenização de danos materiais, como procedida no acórdão, a meu sentir, inviabiliza até mesmo a liquidação de sentença por arbitramento, determinada no “*decisum*” colegiado.

É que a indenização foi definida como “restrita à efetiva apuração do prejuízo decorrente da concorrência desleal”. Assim, se em liquidação ainda seria necessário apurar se houve efetivo prejuízo, a liquidação por arbitramento seria ineficaz, porque esta serviria apenas para apurar “quanto”, mas não “o que”. Nessa esteira, para que se apurasse o prejuízo em liquidação de sentença por arbitramento, seria preciso saber, antes, de que natureza seria esse prejuízo, em que consistiria. Se a indenização foi deferida, “*restrita à efetiva apuração do prejuízo*”, é porque não se sabe se ele realmente ocorreu.

Portanto, não tendo a autora comprovado os alegados prejuízos que teria sofrido em razão da alegada concorrência desleal, improcede o pedido indenizatório.

Por todo o exposto, por não haver provas e nem sequer presunção de ato fraudulento da ré, tendente ao desvio de clientela da autora,



SSPN  
Nº 70011783404  
2005/CÍVEL

e por não haver prova dos alegados danos materiais, entendo que o voto minoritário, proferido pela eminente Des.<sup>a</sup> ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO, deve ser confirmado, com o máximo respeito aos eminentes Desembargadores prolores dos votos vencedores.

Certo é que, por força do trânsito em julgado parcial da sentença, a ré não mais poderá utilizar a marca “Gastroform”, porém, por inexistência de fraude na utilização da referida marca, não se lhe impõe condenação indenizatória de danos (estes, ademais, não demonstrados).

Isso posto, voto pelo provimento dos embargos infringentes, para dar prevalência ao voto minoritário proferido no acórdão da apelação cível 70007828155, indeferindo, assim, o pedido de indenização de danos.

Fica mantida a sentença, na íntegra.

**DES.<sup>a</sup> LÚCIA DE CASTRO BOLLER (REVISORA)** – De acordo com o Relator.

**DES. BRENO PEREIRA DA COSTA VASCONCELLOS** – Mantenho o meu voto proferido na origem. Rejeito os embargos.

**DES.<sup>a</sup> ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO** – De acordo com o Relator.

**DES. ROGÉRIO GESTA LEAL** – De acordo com o Relator.

**DES.<sup>a</sup>. ISABEL DE BORBA LUCAS** – De acordo com o Relator.

**DES. DORVAL BRAULIO MARQUES** – De acordo com o Relator.

**SR. PRESIDENTE (DES. SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY)** – Embargos Infringentes nº 70011783404, de Carlos Barbosa – “POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS, VENCIDO O DES. BRENO, QUE OS REJEITAVA.”