



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS.  
CONTRAFACÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA.  
EMBALAGEM DE PRODUTO. CONCORRÊNCIA  
DESLEAL. PERDAS E DANOS.**

1. Configura-se a contrafação quando se verifica que os elementos caracterizadores de um produto de determinada fabricante, encontram total semelhança com um produto de outra, que detém precedente direito ao uso. O fato de haver características distintivas, não é suficiente para afastar o reconhecimento da contrafação. A imitação entre marcas não se verifica pelos elementos díspares, e sim pelos semelhantes e pela forma de combinação e distribuição deles no produto ou símbolo. A utilização conjunta de vários elementos coincidentes, que ao final formam a apresentação do produto, é que faz caracterizar a imitação e o intuito de confundir o consumidor, ensejando o reconhecimento da concorrência desleal. Ainda, ao se verificar a existência ou não de contrafação, há que levar em conta a natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina.

2. Na hipótese, no exame visual das embalagens utilizadas pelas empresas, chama a atenção a similitude entre elas, sendo inafastável a possibilidade de confusão do consumidor, circunstância que torna imperativo que se iniba a contrafação.

3. Não se indenizam danos hipotéticos ou presumidos. De tal sorte, deve o autor comprovar a sua existência. Na hipótese de contrafação, deve-se demonstrar que em razão dela se deixou de vender quantidade significativa de produtos, ou que teve sua imagem abalada.

**APELO PARCIALMENTE PROVIDO**

APELAÇÃO CÍVEL

NONA CÂMARA CÍVEL

Nº 70038423828

COMARCA DE CANOAS

SAF DO BRASIL PRODUTOS  
ALIMENTICIOS LTDA

APELANTE

VOGEL INDUSTRIA E COMERCIO  
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
LTDA

APELADO



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

## ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, **à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo.**

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores **DES.<sup>a</sup> IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (PRESIDENTE) E DES. LEONEL PIRES OHLWEILER.**

Porto Alegre, 30 de março de 2011.

**DES.<sup>a</sup> MARILENE BONZANINI BERNARDI,**  
Relatora.

## RELATÓRIO

**DES.<sup>a</sup> MARILENE BONZANINI BERNARDI (RELATORA)**

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAF DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., nos autos de ação de obrigação de não-fazer cumulada com indenização que ajuizou em face de VOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., visando reformar sentença que julgou a demanda improcedente.

De saída, transcrevo relatório constante da sentença:

*'SAF DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização contra VOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., narrando produzir fermentos sob a marca*



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

*“SAF-INSTANT”, a qual é registrada no INPI desde 1981. Alegou que a ré introduziu no mercado produto semelhante, sob a marca “TOK-INSTANT”, com embalagem quase idêntica, objetivando captar a sua clientela. Ressaltou que o nome “TOK-INSTANT” não guarda nenhuma similaridade com o nome da empresa que a produz, VOGEL INDÚSTRIA, caracterizando claro ato ilícito para diminuir os lucros dela, autora, e induzir seus clientes em erro. Requereu, em antecipação de tutela, a determinação para que a ré suspendesse imediatamente a comercialização do fermento biológico sob o nome “TOK-INSTANT”. No mérito, pugnou pela condenação da demandada em se abster, definitivamente, de utilizar aquela marca e a indenizá-la pelas perdas e danos inerentes ao período da prática ilícita.*

*Deferida a antecipação de tutela.*

*Citada, contestou a ré e arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, porquanto não é a titular da marca, e a prescrição trienal. No mérito, sustentou que a sua marca está depositada e registrada no INPI, órgão que não verificou qualquer similitude suficiente a inviabilizar o registro. Concluiu que, apesar das mesmas cores, não há possibilidade de confusão pelo consumidor.*

*Houve réplica.*

*Realizada perícia (fls. 555-563).*

*Memoriais apresentados por ambas as partes (fls. 621-632 e 634-641).*

*Sentença proferida às fls. 643-644, que restou desconstituída (fls. 678-681).’*

Sobreveio sentença com dispositivo nos seguintes termos:

*‘Diante do exposto, revogando a tutela antecipadamente deferida, julgo IMPROCEDENTES os pedidos.*

*Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R\$ 1.000,00 (hum mil reais), com base no art. 20, §4º, do CPC, a serem corrigidos pelo IGP-M desde a data desta sentença.’*

Inconformada, a autora apelou.

Em suas razões recursais, alegou que contratou trabalho de pesquisa pelo Centro de Estudos e Pesquisas da UFRGS e por Ana Luiza Maldonado Rodrigues, cujos resultados corroboraram a tese da apelante de



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

concorrência desleal por parte da recorrida. Aduziu que a apelada tentou acordo com a empresa autora, na qual propôs modificação total da embalagem, importando em confissão ficta daquela em relação à apropriação da imagem, ao prejuízo causado e ao dever de indenizar. Sustentou contradições na perícia realizada. Assim, pediu provimento para que a sentença seja reformada.

A apelada ofereceu contrarrazões, refutando as alegações da recorrente e pugnando pela confirmação da sentença.

Vieram conclusos.

É o relatório.

## **V O T O S**

### **DES.<sup>a</sup> MARILENE BONZANINI BERNARDI (RELATORA)**

Ilustres Desembargadores.

Trata-se de ação em que a parte autora pretende a condenação da ré a se abster de comercializar os produtos com a embalagem semelhante ao que produz, assim como ao pagamento das perdas e danos causados pela respectiva comercialização.

Faço constar, de pronto, que a parte autora tem registrada a marca nominativa 'SAF INSTANT', o que pode ser verificado na cópia do certificado de registro de marca da folha 219.

Daí a reclamação de que a ré estaria provocando o erro dos consumidores ao comercializar o produto 'TOK INSTANT' com as mesmas características do seu, tanto no que se refere ao nome, como na embalagem (fls. 30-35).

Destes elementos já se infere que o feito não versa tão somente sobre o direito de marca. Mais do que isto, discute-se a conduta da ré em vender produto similar ao da autora, valendo-se de embalagem com



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

características muito semelhantes, o que se consubstanciaria em prática de concorrência desleal.

Pois bem. Tenho que os elementos disponíveis nos autos são suficientemente caracterizadores da concorrência desleal consistente na ação violadora ao direito constitucional à livre concorrência e aos direitos de propriedade intelectual.

De pronto, destaco a incontrovérsia das partes no que tange à precedência da autora na utilização da embalagem em questão.

Sobre a similitude das embalagens, várias são as evidências que formam meu convencimento.

Em primeiro lugar, as fotos apresentadas durante o feito, das quais destaco aquelas das folhas 193, 197, 198, em gôndolas de supermercado, que demonstram a potencial confusão que causam aos consumidores. E, além da marca visual, os nomes são semelhantes, ainda que não se ignore o uso comum permitido da palavra estrangeira '*instant*' isoladamente.

Por outro lado, ainda que demonstrada a intenção regularizadora da ré junto à autora ao tentar compor acordo (fl. 257), tal medida também indicia a similitude das embalagens.

E tudo isso vai corroborado pela prova técnica pericial, que conclui pela similitude das embalagens, muito embora identifique como média, sendo baixa a probabilidade de confusão por parte dos consumidores. Vejamos.

Sobre as cores, mencionou '*que não há grande diferença de cores, praticamente do ponto de vista visual são muito semelhantes. O vermelho, o branco e o azul são comuns em ambas as embalagens e são predominantes.*'



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

Respondendo ao quesito da autora sobre a similitude das embalagens, afirmou que *‘como as cores tem grande influência na forma visual das embalagens o Perito considera que a similitude entre as embalagens da Autora e da Ré é média.’*

E, mais adiante, veja-se a conclusão (fl. 563): *‘Este perito atesta a similitude das cores das embalagens, fazendo com que as mesmas possam com baixa probabilidade serem confundidas.(...)’*

Como se vê, os elementos caracterizadores encontram semelhança com os utilizados pela autora em produtos de mesma classificação. O mais importante, contudo, é que no exame visual das embalagens utilizadas pelas empresas, chama a atenção a similitude entre elas, sendo inafastável a possibilidade de confusão do consumidor.

É verdade que há algumas características distintivas, mas estas não são capazes de evitar a possibilidade de confusão entre os produtos, gerada, como se disse, pela coincidência de importantes elementos visuais.

Consoante adverte Clóvis C. Rodrigues é pelas semelhanças entre as marcas e não pelas diferenças que se verifica a possibilidade de confusão entre elas<sup>1</sup>. A analogia entre as marcas não se dá pelos elementos diferenciados ou diversos, mas pelos elementos semelhantes, no mais das vezes adrede ali colocados, com rapsódia suficiente para a confusão do consumidor<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> RODRIGUES, Clóvis Costa. *Concorrência desleal*, Rio de Janeiro: Editora Peixoto, 1945.

<sup>2</sup> Clóvis Costa Rodrigues faz referência a um acórdão do Tribunal de Rennes que diz: *‘Que c’est par leurs ressemblances et non par leurs différences que doivent être appréciées deux marques de fabrique pour décider s’il y a contrefaçon’* (RODRIGUES, Clóvis Costa. *Concorrência desleal*, Rio de Janeiro: Editora Peixoto, 1945).



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

Ademais, como bem exposto pela Exma. Min. Nancy Andrighi, *“é necessário que se tenha em mente que não se trata de um ‘jogo dos sete erros’<sup>3</sup>.*

Os consumidores dos produtos oferecidos pelas empresas em questão, em sua maioria, são pessoas físicas de todos os níveis sociais e culturais, de tal sorte que é fácil imaginar-se a possibilidade, dentro deste universo, de confusão entre os produtos de uma e outra marca, ao revés do que ocorreria se se tratasse de produtos dirigidos a um público altamente instruído.

Oportuno, neste ponto, se faz o magistério de P.R. Tavares Paes<sup>4</sup>:

“Já entendeu o TFR que a natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina devem ser considerados na aplicação da proibição do registro inscrita no art. 65, item 17, do CPI. Tratando-se de aparelhos científicos eles se destinam a consumidores esclarecidos, que dificilmente confundiriam marcas que ostentam alguma semelhança. Ao contrário, se o produto é popular, adquirido por pessoas menos instruídas, essa possibilidade de confusão é maior. O critério, pois, num caso e em outro, há de ser diverso, na aplicação do art. 65, item 17, do CPI. Aditou o aresto que há possibilidade de registro da marca Quimex e Kimax, a primeira marca mista e a segunda nominativa, que se destinam a assinalar aparelhos científicos. Inocorrência da proibição do art. 65, item 17, do CPI, com recurso provido (6ª Turma do TFR, Ap. em MS 105.292-RJ, Rel. Min. Carlos M. Velloso).”

A Lei se destina, consoante assentou o STJ, *“não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer*

<sup>3</sup> STJ-3ª Turma, REsp 698.855-RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25 de setembro de 2007.

<sup>4</sup> PAES, P.R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

*motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos similares. Não se pode descuidar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular ou mesmo por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores apresentadas e assim por diante*<sup>5</sup>.

Sobre outro enfoque, não seria ocioso mencionar que, para inadmitir-se a coexistência de duas marcas faz-se mister a concorrência de três fatores, quais sejam: (a) reprodução ou imitação de marca previamente registrada ou depositada; (b) identidade ou afinidade entre os setores de atividade e conseqüentemente dos artigos em conflito; (c) possibilidade de erro ou confusão para os consumidores em virtude da soma dos dois fatores apontados.

No caso, tenho que todos os requisitos estejam presentes, alguns em maior evidência.

Há registro nominativo, como se viu, muito embora a grande semelhança advenha da figura e das cores existentes entre as embalagens dos dois produtos.

Ambas as empresas produzem mercadoria destinada ao mesmo ramo.

E a utilização conjunta de vários elementos coincidentes, que ao final formam a apresentação do produto, é que faz caracterizar a imitação e o intuito de confundir o consumidor, ensejando o reconhecimento da concorrência desleal.

---

<sup>5</sup> STJ-3ª Turma, REsp 698.855-RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25 de setembro de 2007



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

Desta forma, a utilização das embalagens na forma como feita, ou com a associação das características referidas acima, não pode ser permitida.

Neste sentido:

*AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. EMBALAGENS DE ERVA-MATE SEMELHANTES. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. Consoante provas testemunhal e documental produzidas nos autos, impunha-se o julgamento de procedência da demanda, porquanto verificado que as embalagens utilizadas pelas ervateiras litigantes, de fato, apresentam vários pontos em comum, causando confusão para os consumidores e prejuízos para a autora. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70006509723, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laís Rogéria Alves Barbosa, Julgado em 30/03/2004)*

Reunidas as considerações, evidencia-se a concorrência desleal, sendo procedente o pedido para que a ré se abstenha de comercializar os produtos com a semelhante embalagem.

Cabe, ainda, tecer breve consideração sobre a argumentação da parte demandada a respeito de ter obtido o registro misto da marca TOKINSTANT VOGEL, inclusive da embalagem (fl. 564).

Ao que tudo indica, somente foi possível o registro em função de que o anterior, providenciado pela autora, fora exclusivamente nominal sobre a marca SAF INSTANT. Daí o motivo de ser deferido o registro pelo INPI, já que a ré requereu registro de marca nominal diferente, inclusive de natureza mista, envolvendo as cores da embalagem.

Não obstante, repito que neste feito a análise não se limita ao direito da marca, abarcando a concorrência desleal, considerando os fatos jurídicos que compõe a causa de pedir exposta na inicial.



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

O pleito indenizatório, contudo, não procede, porquanto não foi trazido aos autos prova concreta dos danos. E não se indenizam danos hipotéticos.

As pesquisas de mercado realizadas, muito embora mencionem a admissão de consumidores em erro na compra, não se prestam a categoricamente demonstrar prejuízo nas vendas pela atuação da ré.

Enfim, não produziu a autora qualquer prova para demonstrar que efetivamente deixou de vender quantidades significativas dos seus produtos em razão da contrafação, o que era essencial para que se pudesse reconhecer a existência de danos materiais e admitir a apuração do *quantum* em liquidação.

Também não produziu qualquer prova de que teve seu nome prejudicado em razão da semelhança das embalagens. Aliás, tal pretensão nem mesmo é formulada especificamente na inicial, que se limita a mencionar genericamente perdas e danos (fls. 21 e 22).

Por derradeiro, assevero que, malgrado se possa remeter à liquidação de sentença a quantificação dos danos, a demonstração de sua existência haveria que se dar ainda na fase de instrução do processo de conhecimento.

Como ensina Sergio Cavalieri Filho, “o dano deve ser provado por quem o alega. Esta é a regra geral, que só admite exceção nos casos previstos em lei, como a cláusula penal que prefixa a indenização e os juros de mora. Essa prova deve ser feita no processo de conhecimento, posto que para a liquidação só poderá ser deixada a mensuração do dano, o *quantum debeat*, jamais a prova da sua própria existência. Condenar sem prova do dano colide com todos os princípios que regem a matéria” (*Programa de Responsabilidade Civil*, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 140).



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

Ainda reproduz o autor diversas decisões de sua lavra neste sentido, exemplificativamente:

**DANO MATERIAL. MOMENTO DE SUA COMPROVAÇÃO.**

Não se presume o dano material, e como a sentença não pode ser condicional, deve ser provado na fase de conhecimento, sob pena de improcedência. Para liquidação de sentença só pode ser remetida a apuração do respectivo *quantum* (TJRJ, Ap. cível 289/94, 2ª Cam., rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho).

Por tais razões, dou parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente procedente a ação, determinando que a ré se abstenha de utilizar nas embalagens dos produtos acima mencionados a combinação de elementos mencionada neste voto que configura contrafação, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, distribuo proporcionalmente os encargos sucumbenciais. Cada parte suportará metade das custas processuais e os honorários advocatícios da parte adversa que fixo em R\$ 2.000,00, doravante corrigido pelo IGP-M. Admitida a compensação.

É o voto.

**DES. LEONEL PIRES OHLWEILER (REVISOR)** - De acordo com o(a) Relator(a).

**DES.<sup>a</sup> IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (PRESIDENTE)** - De acordo com o(a) Relator(a).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



MBB  
Nº 70038423828  
2010/CÍVEL

**DES.<sup>a</sup> IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA** - Presidente - Apelação Cível  
nº 70038423828, Comarca de Canoas: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO  
AO APELO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: MARISE MOREIRA BORTOWSKI