



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N.º 144/1.02.0001413-6

ESPÉCIE: ORDINÁRIA

AUTOR: ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

RÉU: TRAMONSTINA S.A. – CUTELARIA e outra

SENTENÇA N.º /2002

JUIZ: RICARDO CARNEIRO DUARTE

---

Vistos, etc...

**ETERA INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA.**, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação contra **TRAMONTINA S.A. – CUTELARIA**, requerendo fosse a ré condenada a se abster de utilizar determinada marca que guarda similitude com a sua, assim como a retirada do mercado da linha de cubas de aço inoxidável com a marca, postulando, inclusive, indenizações em razão do fato.

Citada, a demandada apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e passiva, além da ausência da estimativa de valor. No mérito, rebateu as alegações da demandante, expondo as razões de fato e direito.



Houve réplica.

Tentada a conciliação em audiência, restou inexitosa.

Em saneamento, afastaram-se as preliminares, sendo determinado a citação de outra empresa do grupo Tramontina, **TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA**, para integrar o pólo passivo da ação (fl.265).

Desta decisão, interpôs agravo de instrumento e, posteriormente, recurso especial a requerida.

Procedeu-se a citação da segunda requerida, que apresentou contestação nos mesmos termos da primeira contestante, havendo réplica pela requerente.

**É O RELATÓRIO.  
PASSO A DECIDIR.**

Em que pese o despacho retro, cabe o julgamento antecipado da lide, não se vislumbrando necessidade de outras provas, bastando, para convicção, o que consta dos autos.

As preliminares suscitadas na contestação da Tramontina S.A. Cutelaria já foram analisadas e afastadas.



Muito embora a atecnia em arguir ilegitimidade em relação a outra parte, o desenvolvimento do processo não deixa outra solução senão reconhecer a ilegitimidade, que seja de ofício, da Tramontina Cutelaria para figurar no pólo passivo, não sendo ela fabricante do produto e não foi quem requereu registro da marca, sendo pessoa jurídica distinta, muito embora pertencer ao mesmo grupo.

Assim, reconheço a ilegitimidade passiva da Tramontina S.A. Cutelaria, excluindo-a do feito.

**No mérito**, razão em parte assiste à demandante.

Rege a matéria a Lei 9.279/96, regulamentadora dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Um dos pressupostos para proteção dos direitos, nos termos da lei, é a propriedade industrial, que se alcança mediante a concessão de patentes e registros.

É a conclusão, data máxima vênia, mais lógica possível.

O sistema de propriedades, exatamente para maior garantia, caminhou de um sistema simples para o sistema formal do registro, isso em várias áreas, como também em se tratando patentes, desenhos e marcas.



Restou amplamente comprovado documentalmente, razão pela qual não se insurgiu contra o fato, que a empresa Etera possui o registro, e portanto a propriedade, da marca “Gastronorm”.

Se o nome “gastronorm” é genérico, significando internacionalmente utensílios gastronômicos, mais razão tem a autora, a quem se pode atribuir a iniciativa de levá-lo a registro no sistema nacional, que, no caso, não reconheceu a impossibilidade de ser titular da marca.

A diferença de fonética e de grafia, com troca de apenas uma letra, é mínima, sendo capaz de confundir.

Pode ser considerado que o meio em que fabricado o produto é pequeno, sendo de conhecimento no mesmo a respeito da marca dos fabricantes, do que pode se extrair benefícios a quem não é o titular.

A autora tem a propriedade da marca “gastronorm” e, portanto, merece proteção legal contra marca que guarda similitude, como na espécie.

Relevante que o pedido de registro da marca “gastroform” pela segunda requerida foi negado perante o INPI (fl. 267/270).

Quanto aos pedidos indenizatórios postulados pela demandante, não têm guarida, porque, na espécie, deve se ter como pressuposto a intenção de prejudicar, o que não transparece.



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

Nem por isso justificaria que o lucro auferido fosse transferido para a requerente, não havendo liame lógico para acolhimento, tampouco determinar que o lucro da ré seja exatamente o que a autora deixou de ganhar, pois vários fatores deveriam ser considerados.

Por fim, parece-me exagerado que a autora pretenda indenização porque o uso da marca tenha abalado o seu conceito e a boa fama da sua marca, deixando de estabelecer a relação de causa e efeito, como se pudesse ser presumido que a ré, por si só, possa macular determinada marca industrial ou comercial, ou deixar imagem negativa.

**ISTO POSTO, julgo a autora carente de ação contra TRAMONTINA S/A CUTELARIA, e parcialmente procedente em relação à TRAMONTINA FARROUPILHA, para:**

- a) Determinar que a empresa Tramontina Farroupilha S.A. Indústria Metalúrgica se abstenha, total e absolutamente, de usar a marca "GASTROFORM", sob qualquer pretexto;**



- b) **Determinar que a empresa Tramontina Farroupilha S.A. Indústria Metalúrgica retire do mercado toda e qualquer linha de cubas de aço inoxidável, ou qualquer outro artigo, com a marca "GASTROFORM", no prazo de 45 dias, e não mais comercializá-los no mercado interno ou externo, sob pena de incorrer em multa pecuniária diária equivalente a 25 salários mínimos;**
- c) **Condenar a Tramontina Farroupilha S.A. em custas e honorários advocatícios ao patrono da autora, que fixo em 15 salários mínimos;**
- d) **Condenar a autora, em razão da ilegitimidade passiva da Tramontina S.A. Cutelaria, em honorários advocatícios à seu patrono, que fixo em 5 salários mínimos.**

PRI

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2002.

  
**Ricardo Carneiro Duarte**  
**Juiz de Direito**