

TJ-RS proíbe empresa de usar embalagem semelhante a do concorrente

13/06/2011

A utilização conjunta de vários elementos gráficos na embalagem de um produto, no intuito de fazê-lo parecer com um similar mais antigo no mercado, pode confundir o consumidor. Logo, caracteriza imitação e enseja o reconhecimento de concorrência desleal. Com este entendimento, a 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, acatou parcialmente apelação de uma fabricante de fermento. O TJ gaúcho determinou que a concorrente se abstenha de utilizar, em suas embalagens, os elementos gráficos da autora da ação. O descumprimento dos termos do acórdão implica em multa diária de R\$ 5 mil.

O julgamento do recurso de apelação ocorreu no dia 30 de março, com a presença dos desembargadores Íris Helena Medeiros Nogueira, Leonel Pires Ohlweiler e Marilene Bonzanini Bernardi (relatora). Cabe recurso.

O caso é originário da Comarca de Canoas, município vizinho de Porto Alegre, onde a Saf do Brasil Produtos Alimentícios ajuizou ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenização, contra Vogel Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios. Detentora da marca Saf-Instant desde 1981, quando conseguiu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a Saf se insurgiu contra o lançamento da marca Tok-Instant, da Vogel. Argumentou que a embalagem semelhante confunde o consumidor. Ressaltou que o nome Tok-Instant não guarda nenhuma similaridade com o nome da empresa que a produz, caracterizando claro ato ilícito com o objetivo de diminuir os lucros da autora da ação, induzindo seus clientes a erro.

Pediu, em antecipação de tutela, que a Vogel suspendesse imediatamente a comercialização do fermento biológico sob aquela denominação. Por fim, requereu perdas e danos inerentes ao período da prática ilícita. A juíza Marise Moreira Bortowski concedeu a antecipação de tutela, enquanto corria o processo.

Citada, a Vogel argumentou que a autora não é titular da marca. E 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. Após a réplica e a perícia, os autos seguiram para a juíza Marise Bortowsky, que revogou a tutela e considerou os pedidos improcedentes.

Derrotada, a autora da ação apelou ao TJ-RS. Alegou que a pesquisa contratada por um centro universitário confirmou a sua tese, de que foi vítima de concorrência desleal. Afirmou que a concorrente chegou a lhe propor acordo para a modificação total da embalagem. Este fato, segundo a Saf, significaria uma confissão da apropriação da imagem e do prejuízo causado. Por fim, disse que a perícia apresentava muitas contradições. Após as contrarrazões da empresa apelada, o processo seguiu para sessão de julgamento da 9ª Câmara Cível.

A relatora do recurso, desembargadora Marilene Bonzanini Bernardi, de início, ressaltou que o processo não versa 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 características muito semelhantes, o que se consubstanciaria em prática de concorrência desleal”, afirmou.

Para a relatora, os elementos disponíveis nos autos são suficientemente caracterizadores da concorrência desleal. Além de violarem o direito constitucional à livre concorrência, também atentam contra os direitos de propriedade intelectual. Em seguida, citando conclusões do laudo da perícia, enumerou as evidências que formaram o seu convencimento.

“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.”

Citando o jurista Clóvis C. Rodrigues, destacou que é pelas semelhanças entre as marcas, e não pelas diferenças, que se verifica a possibilidade de confusão entre elas. Desta forma, como as empresas atuam no mesmo ramo e distribuem produto idêntico, concluiu a relatora, a utilização das embalagens na forma como é feita não pode ser permitida.



A desembargadora Marilene Bernardi entendeu, por outro lado, que o pedido de indenização não deveria ser atendido, já que a autora da ação não comprovou os danos nos autos processo — “e não se indenizam danos hipotéticos”.

Citando Sérgio Cavalieri Filho, destacou o que 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.

“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.” O voto foi seguido na íntegra pelos demais integrantes do colegiado.

Clique [aqui](#) para ler o Acórdão.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2011-jun-13/tj-rs-proibe-empresa-usar-embalagem-semelhante-concorrente/>