

Alegação de confusão gerada no mercado consumidor depende de provas

13/05/2014

Por entender que a simples presunção de confusão no mercado consumidor não é suficiente para justificar o julgamento antecipado, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça anulou sentença que impedia a fabricante de cachaça Acarapé de comercializar seu produto em garrafas reutilizadas e litografadas em alto-relevo com a marca Ypióca. A decisão determina a produção de provas para verificar se houve violação do direito de propriedade industrial da Ypióca ou se houve violação da livre concorrência e abuso de poder econômico em prejuízo da Acarapé.

Inicialmente, a Ypióca ajuizou ação de obrigação de não fazer, pedindo que a Acarapé retirasse do mercado todas as garrafas litografadas com sua marca e se abstinhasse de engarrafar a cachaça Chave de Ouro em tais vasilhames. A autora sustentou que a conduta da acusada prejudica e confunde o consumidor, que pode pensar estar adquirindo o produto de uma marca quando, na verdade, adquire de outra.

A Acarapé alegou, em sua defesa, que a reutilização de garrafas é prática comum entre as empresas do ramo, e apresentou reconvenção pedindo que a autora do processo parasse de litografar vasilhames com sua marca. A empresa asseverou que a litografia não é prática legítima porque representa abuso do poder econômico e concorrência desleal, já que, segundo ela, adquirir garrafas sem a inscrição de outras marcas é muito mais caro, o que torna sua atividade inviável.

A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, afirmou que dois aspectos devem ser considerados. O primeiro diz respeito ao direito de utilização e proteção da marca, sustentado pela Ypióca. O segundo se refere ao abuso de poder econômico e à concorrência desleal.

Embora não exista controvérsia sobre a titularidade da marca, nem sobre a possibilidade de troca de garrafas entre as empresas produtoras de cachaça, a ministra disse que é preciso verificar se a conduta consistente em identificar os vasilhames por meio de litografia está englobada “no legítimo exercício dos direitos inerentes à propriedade do sinal distintivo”.

Julgamento antecipado

A primeira instância considerou que a questão era exclusivamente de Direito, o que, segundo o artigo 330 do Código de Processo Civil, permite o julgamento antecipado da lide — quando o juiz julga diretamente o caso, saltando a fase de instrução, por entender desnecessária a produção de provas.

A segunda instância negou recurso da Acarapé, que defendia a produção de provas para verificar se os consumidores ficavam, de fato, confundidos com a venda da bebida em garrafas da Ypióca. O tribunal confirmou que a questão era, de fato, unicamente de direito e considerou correta a decisão do juiz ao julgar a lide antecipadamente.

No STJ, porém, a relatora observou que a simples presunção de confusão no mercado consumidor não é suficiente para justificar o julgamento antecipado. Afirmou ainda que sem a instrução probatória não é possível analisar se houve violação efetiva do direito de propriedade industrial, nem se houve violação da livre concorrência e abuso do poder econômico. Com a decisão da 3ª Turma do STJ, o processo volta à primeira instância para abertura da produção de provas. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.418.171

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2014-mai-13/alegacao-confusao-gerada-mercado-consumidor-depende-provas/>