

# *Superior Tribunal de Justiça*

## **RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.171 - CE (2013/0331145-0)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA  
**ADVOGADOS** : TIAGO ASFOR ROCHA LIMA  
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)  
LUCAS ASFOR ROCHA LIMA E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : YPIÓCA AGROINDUSTRIAL BEBIBAS S/A  
**ADVOGADOS** : LORENA DE PAULA BARROSO ROCHA  
DAVI CARVALHO DE SOUSA E OUTRO(S)

### **RELATÓRIO**

#### **A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):**

Cuida-se de Recurso Especial interposto por ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA., com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE).

**Ação:** de obrigação de não fazer, ajuizada por YPIÓCA AGROINDUSTRIAL BEBIBAS S/A, em face de ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA., aduzindo, em síntese, que a ré vem se utilizando de garrafas litografadas com a marca “Ypióca”, de titularidade da autora, para colocar à venda no mercado seu produto aguardente de cana “Chave de Ouro”, causando-lhe prejuízos, além de confusão no consumidor, que pode interpretar, em razão da embalagem, que está adquirindo produto de fabricação da autora. Pleiteia a condenação da ré a retirar do mercado todos os vasilhames de seu produto engarrafado em litros com a marca da autora e a abstenção de novos engarrafamentos em vasilhames litografados em alto-relevo com a marca “Ypióca”.

**Contestação:** ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA. sustenta, em síntese, que a utilização de vasilhames litografados com outras marcas é prática comum entre as empresas e perfeitamente legal, nos termos da lei

# *Superior Tribunal de Justiça*

6.348/76, sendo que a própria autora comercializa seus produtos em garrafas litografadas com outras marcas. Isso porque os vasilhames são reutilizáveis; e impedir essa prática implicaria infração às regras de livre concorrência.

**Reconvenção:** apresentada por ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA. com a finalidade de impedir que YPIÓCA AGROINDUSTRIAL BEBIBAS S/A continue a litografar sua marca “Ypióca” nos vasilhames em questão (garrafas de vidro de 1 litro) porque tal conduta representa violação à livre concorrência e abuso de poder econômico, haja vista que obriga a recorrente a pagar muito mais caro para adquirir os vasilhames lisos no mercado, para poder engarrafar seu produto.

**Contestação à reconvenção:** YPIÓCA AGROINDUSTRIAL BEBIBAS S/A aduz, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista a expressa revogação da Lei 6.348/76 pela Lei 9.279/96 e, no mérito, sustenta que a sua conduta não fere os princípios da livre concorrência e da restrição ao abuso do poder econômico, haja vista que o uso da marca pelo seu titular constitui legítimo exercício de direito.

**Sentença:** julgou procedente o pedido para determinar que ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA. (i) retire do mercado, no prazo de 30 dias, os vasilhames de seu produto engarrafado em litros com o nome-marca “Ypióca” em alto relevo; (ii) abstenha-se de engarrafar seu produto em vasilhames com a litografia em alto relevo do nome-marca “Ypióca”, com fixação de multa diária de R\$1.000,00 para a hipótese de descumprimento. O pedido reconvencional foi julgado extinto sem resolução do mérito, por carência de ação, face à impossibilidade jurídica do pedido.

**Acórdão:** negou provimento ao recurso de apelação interposto por ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA., nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 228/238):

# *Superior Tribunal de Justiça*

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM SEDE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 330, CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM OBJURGADO POR CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 5º, LIV E LV, CF/88). QUESTÃO DE MÉRITO UNICAMENTE DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DO MENCIONADO VÍCIO. PRECEDENTES DO TJ/CE. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA DE PRODUTO DA INDÚSTRIA APELANTE EM RECIPIENTES QUE CONTÊM NOME-MARCA LEGÍTIMA EM ALTO-RELEVO DA EMPRESA APELADA. PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIADA NA LEI Nº 6.348/76. DIPLOMA LEGAL EXPRESSAMENTE REVOGADO PELO ART. 244 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS JURÍDICOS CAPAZES DE FUNDAR A PRETENSÃO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. A contenda instaurada na espécie ora em destrame diz respeito a licitude da conduta da empresa apelante de engarrafar e por à venda no mercado, sua aguardente denominada “Chave de Ouro”, utilizando-se, para tanto, de recipientes que contêm o nome-marca da recorrida grafado em alto-relevo.

II. Preliminar de cerceamento de defesa. Nas razões do recurso apelatório, aduz a recorrente que teve o seu direito de defesa maculado pelo duto magistrado planicial, o qual optou pelo julgamento antecipado da lide enquanto ainda se fazia necessária a produção de prova testemunhal e pericial para, essencialmente, descobrir se há alguma possibilidade de o consumidor adquirir a aguardente denominada “Chave de Ouro”, de propriedade da recorrente, pensando se tratar de um produto da empresa ora apelada. Todavia, tal argumento não merece guarida, pois, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou seja, o uso por uma empresa do nome-marca de outrem, está o judicante da causa autorizado, pelo artigo 330, inciso I, da Lei Adjetiva civil, a proceder com o julgamento antecipado da lide.

III. Destarte, não prospera a preliminar de cerceamento de defesa formulada pela empresa recorrente em virtude do julgamento antecipado da lide, uma vez que a questão de mérito debatida no presente caderno processual é exclusivamente de direito, e, ainda, porque, da análise dos fólios processuais, é possível se extrair sólidos argumentos de convencimento. Preliminar rejeitada.

IV. Quanto ao *meritum causae*, assevera a empresa insurgente, tanto no recurso apelatório, como na ação cautelar incidental, que a conduta combatida pela recorrida através da presente ação é plenamente lícita, pois amparada pelas normas trazidas pela Lei nº 6.348/76, cujo teor disciplina especificamente a reutilização de recipientes advindos de outras empresas, bem como pelos princípios constitucionais da livre concorrência, da restrição ao abuso do poder econômico e da concorrência desleal.

V. Todavia, por ausência de substratos jurídicos, não há como prosperar a assertiva deduzida pela recorrente, pois, como bem pontificou o duto magistrado na instância singular, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), em seu artigo 244, revogou expressamente a Lei nº 6.348/76, sob o qual se funda a tese do

# *Superior Tribunal de Justiça*

recorrente. Outrossim, cumpre registrar que, resguardar o suposto direito da empresa insurgente de continuar a engarrafar sua aguardente “Chave de Ouro” em vasilhames com a litografia em alto-relevo do nome-marca da recorrida seria uma afronta ao disposto nos artigos 5º, inciso XXIX, da Carta Magna de 1988, 2º, inciso III e V, 129, 130, inciso III, e 190, inciso II, estes da Lei nº 9.279/96, os quais protegem os direitos relativos à propriedade industrial e à marca.

Destarte, merece confirmação o decisum vergastado, pois, acertadamente agiu o magistrado primevo ao entender pela procedência da demanda formulada na instância singular, uma vez que a conduta da recorrente não mais se encontra acobertada pelo ordenamento jurídico pátrio.

VII. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

VIII. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL JULGADA IMPROCEDENTE. LIMINAR DE SUSPENSIVIDADE REVOGADA.

**Embargos de declaração:** interpostos por ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA. (e-STJ fls. 241/246), foram rejeitados pelo TJ/CE (e-STJ fls. 265/272).

**Recurso especial:** interposto por ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA., com fulcro nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, alega violação dos seguintes dispositivos legais:

(i) arts. 130 e 330, I, do CPC, pois não poderia ter sido proferido julgamento antecipado, sendo imprescindível a instrução probatória para verificar se a utilização dos vasilhames de vidro litografados, de fato, geram confusão e dúvida no consumidor, violando a marca da recorrida. Ademais, também fora requerida a produção de provas, tanto na contestação, como na reconvenção, acerca da prática de concorrência desleal pela recorrida, ao litografar sua marca das garrafas, com a finalidade de retirar do mercado as empresas que dependem de matéria-prima de baixo custo, não podendo o juiz indeferir essa prova;

(ii) dos arts. 20 e 21 da Lei 8.884/94, haja vista que a litografia da marca da recorrida nas garrafas de vidro reutilizáveis é forma de restringir o acesso de novas empresas ao mercado, que não têm condições de adquirir os vasilhames lisos - sem marca - muito mais caros. Essa conduta representaria o abuso do poder de mercado e concorrência desleal praticada pela recorrida, que,

# *Superior Tribunal de Justiça*

aliás, também se utilizaria de vasilhames litografados com outras marcas para engarrafar e vender seus produtos.

O dissídio jurisprudencial, por sua vez, estaria configurado entre o acórdão recorrido e os acórdãos proferidos por esta Corte no REsp 312.512/ES e no REsp 965.787/PE, em sede dos quais se teria reconhecido a impossibilidade de julgamento antecipado da lide quando requeridas provas essenciais à demonstração dos fatos constitutivos do autor ou os fatos impeditivos aduzidos pelo réu.

**Exame de admissibilidade:** o recurso foi inadmitido na origem pelo TJ/CE (fls. 398/399), tendo sido interposto agravo contra a decisão denegatória, ao qual dei provimento para determinar sua conversão em recurso especial (e-STJ fl. 476).

É o relatório.

# *Superior Tribunal de Justiça*

## **RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.171 - CE (2013/0331145-0)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA  
**ADVOGADOS** : TIAGO ASFOR ROCHA LIMA  
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)  
LUCAS ASFOR ROCHA LIMA E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : YPIÓCA AGROINDUSTRIAL BEBIBAS S/A  
**ADVOGADOS** : LORENA DE PAULA BARROSO ROCHA  
DAVI CARVALHO DE SOUSA E OUTRO(S)

### **VOTO**

#### **A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):**

Cinge-se a controvérsia a verificar a pertinência do julgamento antecipado da lide na hipótese.

#### **1. Da necessidade de instrução probatória e não cabimento do julgamento antecipado da lide na hipótese (violação do art. 330 do CPC).**

01. A discussão travada nos autos remonta a uma antiga disputa entre os fabricantes de cachaça, relacionada à possibilidade de litografar suas marcas nas garrafas utilizadas para envasar o produto. Isso porque, considerando que os vasilhames são de vidro, idênticos e reutilizáveis, a litografia acabaria por impedir sua utilização comum pelas empresas fabricantes da bebida, aumentando os custos, seja em decorrência da necessidade de sua separação nos postos de venda e troca, seja em decorrência do custo de aquisição dos vasilhames lisos.

02. Por conseguinte, a conduta de identificação das garrafas, que, em princípio, são idênticas, com a marca das empresas, configuraria abuso de poder econômico e concorrência desleal.

03. Por outro lado, admitir que o envase da cachaça se dê de forma indiscriminada nas garrafas, acabaria gerando situações como a presente, em que

# *Superior Tribunal de Justiça*

o produto da recorrente está sendo vendido no vasilhame litografado com a marca da recorrida, gerando potencial confusão entre os consumidores dos produtos e violação dos direitos de propriedade industrial, notadamente, o direito de o titular da marca utilizá-la de modo exclusivo.

04. Diz-se que a disputa é antiga porque, já nos idos de 1989, o CADE - Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, rejeitara representação oferecida pelas empresas Missiato Indústria e Comércio e Caninha Oncinha Ltda. contra a Companhia Müller de Bebidas Ltda., fabricante da aguardente “51”, as quais alegavam a prática de concorrência desleal, decorrente da litografia da marca “51” nas garrafas, a qual gerava inúmeras dificuldades e custos para separar manualmente os vasilhames reaproveitados na indústria, comprometendo a produção das empresas menores.

05. Não obstante a mencionada representação tenha sido rejeitada, a discussão perdurou, tendo sido ajuizada ação indenizatória pela Companhia Müller de Bebidas Ltda., com fundamento na abusividade da representação ofertada no CADE. Em sede da referida ação, acabou sendo celebrado acordo, homologado judicialmente, no qual a Companhia Müller de Bebidas Ltda. comprometeu-se a não mais adquirir os vasilhames com a litografia da marca “51”.

06. Anos depois, contudo, Missiato Indústria e Comércio e Caninha Oncinha Ltda. promoveram a execução do acordo, alegando que as garrafas litografadas foram novamente introduzidas no mercado, tendo sido deferida liminar para determinar que a Companhia Müller de Bebidas Ltda. retirasse de circulação todas as garrafas com a logomarca “51”. A discussão chegou até esta Corte, no REsp 1.027.019/SP (3<sup>a</sup> Turma, minha relatoria, DJe 02.03.2011), no qual, todavia, somente foi apreciada questão processual, relacionada aos efeitos em que os embargos à execução opostos deveriam ser recebidos.

# *Superior Tribunal de Justiça*

07. Outra discussão semelhante a essa, foi recentemente objeto de apreciação pelo CADE. Trata-se da representação ofertada à SDE - Secretaria de Direito Econômico, pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (AFREBRAS), pela Indústria e Comércio de Bebidas Imperial S/A, pela Associação Brasileira de Bebidas – ABRABE e pela Cervejaria Kaiser S.A., em face da Companhia de Bebida das Américas – AMBEV, para apuração de suposta ocorrência de infrações à ordem econômica, consistentes na inserção de garrafas de cerveja de 630 ml no mercado, com a gravação em alto relevo do logo da AMBEV, gerando custos adicionais às suas concorrentes, que fazem uso do sistema de compartilhamento de garrafas.

08. De acordo com as representantes, o mercado brasileiro de cerveja é caracterizado pelo uso de garrafas retornáveis de uso comum dentre as principais cervejarias, permitindo a troca de garrafas vazias por cheias, independentemente da marca, bastando higienização e substituição de rótulos. Contudo, considerando que as garrafas normalmente têm capacidade para 600 ml, a introdução de nova garrafa pela AMBEV, de 630 ml, aumentaria artificialmente os custos de suas concorrentes, pois seria necessária a separação dos vasilhames nos pontos de venda, linhas de distribuição e produção, não sendo permitido aos concorrentes utilizarem a garrafa de 630 ml, sob pena, inclusive, de ficar caracterizada a contrafação do desenho industrial e crime contra a marca.

09. Após o deferimento de medida preventiva pela SDE determinando o recolhimento das garrafas da AMBEV e a abstenção de sua utilização, com fundamento na existência de indícios de potencialidade danosa ao ambiente concorrencial, foi interposto recurso voluntário contra o deferimento da medida, tendo o Plenário do CADE, reformado parcialmente a decisão, limitando o uso das garrafas de 630 ml às marcas e regiões onde já fora introduzido (Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul), até a conclusão do processo

# *Superior Tribunal de Justiça*

administrativo.

10. Todavia, mais uma vez, não houve apreciação do mérito propriamente dito da questão, ou seja, se houve ou não conduta anti-concorrencial ou abuso de poder econômico decorrente da diferenciação das garrafas, haja vista a homologação, pelo Plenário do CADE, do Termo de Compromisso de Cessação, celebrado pelas partes, no qual a AMBEV, sem reconhecer a ilicitude de sua conduta, comprometeu-se a não mais envasar quaisquer cervejas em garrafas de 630 ml, em todo o território nacional, bem como a disponibilizar trocas de vasilhames nos pontos de venda (Requerimento n.º 08700.001238/2010-57, Relator Conselheiro Carlos Emmanuel Jopert Ragazzo).

11. Note-se que, embora tenha sido ressalvada, pelo CADE, a possibilidade de discussão judicial acerca das implicações cíveis e penais da conduta praticada pela AMBEV, não se tem notícia do ajuizamento de ação que discuta o tema.

12. A partir dessa breve digressão, depreende-se a importância da discussão travada nos presentes autos, a qual não se restringe unicamente à verificação da existência de crime contra a marca, conforme apontado pelo juiz de primeiro grau, ao mencionar, na sentença, o art. 190 da Lei 9.279/96.

13. A questão é complexa e envolve, inclusive, a análise da própria legitimidade da inserção da logomarca “Ypióca”, por meio do processo de litografia, nas garrafas utilizadas para o envase de aguardentes, tendo em vista a sua reutilização pelas diversas empresas que atuam no segmento.

14. A recorrente, quando apresentou contestação e reconvenção à ação de obrigação de não fazer, ajuizada pela YPIÓCA AGROINDUSTRIAL BEBIBAS S/A, sustentou que a litografia não era legítima porque representava abuso do poder econômico e concorrência desleal, além de violar o art. 1º da Lei

# *Superior Tribunal de Justiça*

6.348/76. Ressaltou, na defesa do seu argumento, os altos custos de aquisição de garrafas lisas, em comparação àquelas gravadas com marcas das diferentes empresas do setor, dificultando a atuação das empresas menores.

15. Consequentemente, não haveria qualquer impedimento legal para que ela continuasse a envasar o seu aguardente “Chave de Ouro” nas garrafas com a logomarca “Ypióca”. Até mesmo porque a própria recorrida também praticava tal conduta, envasando seus produtos em vasilhames identificados com outras marcas. Cita a recorrente, nesse sentido, o exemplo da comercialização da água produzida pelo Grupo Ypióca - “Naturágua” - em recipientes com a marca “Indaiá”, de propriedade de outra empresa (e-STJ fls. 290).

16. Ademais, alega ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA., que deveria ter sido demonstrado pela recorrida a efetiva potencialidade de confusão no mercado consumidor, decorrente da utilização das garrafas litografadas, para que pudesse ser reconhecida violação à Lei de Propriedade Industrial, que fundamentou a propositura da ação pela YPIÓCA AGROINDUSTRIAL BEBIBAS S/A, não podendo ser simplesmente proferido julgamento antecipado da lide.

17. Com efeito, a recorrente alega violação do art. 330 do CPC, pois, na hipótese, seria imprescindível a instrução probatória para verificar se o envase da aguardente “Chave de Ouro”, nos vasilhames de vidro litografados com a marca “Ypióca”, de fato, gera confusão e dúvida no consumidor, violando a marca da recorrida e trazendo-lhe prejuízos.

18. Também fora requerida a produção de provas, tanto na contestação, como na reconvenção, acerca da prática de concorrência desleal pela recorrida, ao litografar sua marca das garrafas, com a finalidade de retirar do mercado as empresas que dependem de matéria-prima de baixo custo. Isso

# *Superior Tribunal de Justiça*

porque, segundo a ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA., as garrafas lisas são muito mais caras do que as litografadas no mercado, ficando inviável a sua atividade se tiver de adquirir somente aquelas.

19. O juiz de primeiro grau, todavia, conforme já mencionado, entendeu desnecessária a instrução probatória na hipótese, pois a questão, que envolvia a utilização exclusiva da marca, seria unicamente de direito, devendo ser aplicados os arts. 2º, III e V; 130, III; e 190, II, da Lei 9.279/96, ressalvando, outrossim, que a Lei 6.348/76 havia sido expressamente revogada.

20. O Tribunal de origem, por sua vez, rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, feita pela recorrente, reafirmando a possibilidade de julgamento antecipado da lide, com fundamento na existência de questão unicamente de direito a ser dirimida. Com efeito, ela diria respeito a verificar se a conduta da ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA. é compatível ou não com o ordenamento vigente, em especial a Lei 9.279/96, que garante o uso exclusivo da marca ao titular do registro.

21. Além disso, nos termos do acórdão recorrido, “se apresenta plenamente razoável o entendimento de que o consumidor, diante da marca “Ypióca” gravada em alto-relevo no vasilhame da aguardente “Chave de Outro”, supor que este produto pertencesse à agroindústria apelada” (e-STJ fls. 234). Assim, seria desnecessária a instrução probatória na hipótese.

22. E, no que tange aos argumentos desenvolvidos pela recorrente no sentido da violação dos princípios da livre concorrência, da restrição ao abuso do poder econômico e da concorrência desleal, o acórdão limita-se a afirmar que eles não podem resguardar o suposto direito da ACARAPÉ AGROINDUSTRIAL LTDA. de continuar a engarrafar sua aguardente de cana em vasilhames com a litografia da recorrida, pois proteger tal conduta seria afronta aos direitos relativos à propriedade industrial e à marca.

# *Superior Tribunal de Justiça*

23. Chegar a essas conclusões sem qualquer substrato probatório, contudo, não se afigura razoável na hipótese porque, conforme já consignado, a questão *sub judice* vai além da mera análise acerca da suposta utilização indevida da marca “Ypióca” pela recorrente, ao envasar sua cachaça nas garrafas litografadas pela recorrida, passando pela verificação da própria legitimidade de inserção dessa marca nos vasilhames utilizados para envasar os aguardentes, os quais seriam reutilizáveis por todas as empresas do segmento.

24. De fato, a marca comercial pode ser definida como “o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas” (DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 400).

25. Seu titular possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito dessa especialidade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI e a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço.

26. A colidência de marcas, por sua vez, extrai-se da possibilidade de confusão, erro ou dúvida emergente de ramos de atividades que guardem, no mínimo, relação de afinidade, vale dizer, quando os artigos ou serviços “forem de tal forma relacionados que o público possa julgar que sejam originários da mesma empresa” (FRÓES, Carlos Henrique de C., *Âmbito de Proteção à Marca*, in RT

# *Superior Tribunal de Justiça*

403/31).

27. E essa Corte já se manifestou, inclusive, pela presunção da existência de prejuízos materiais decorrentes do uso indevido de marca. Nesse sentido, ficou assentado, no REsp 466.761/RJ, 3<sup>a</sup> Turma, minha relatoria, DJ de 04.08.2003, que “na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação”. Assim também: REsp 1.174.098/MG, 3<sup>a</sup> Turma, de minha relatoria, DJe de 15.08.2011; AgRg no REsp 1.097.702/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 30.08.2010; AgRg no AREsp 51913 / SP, 4<sup>a</sup> Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 01.02.2012.

28. Mas, a questão aqui é anterior porque depende da demonstração da própria contrafação ou uso indevido da marca “Ypióca” pela recorrente.

29. Embora não haja controvérsia acerca da titularidade da marca, considerando as particularidades do mercado em questão, notadamente a possibilidade de troca dos vasilhames reutilizáveis entre as empresas fabricantes de aguardentes, deve-se verificar se a conduta, consistente em identificá-los por meio de litografia, está englobada no legítimo exercício dos direitos inerentes à propriedade do sinal distintivo.

30. Há de se perquirir, nesse sentido, se não foi a conduta da própria recorrida que caracterizou a prática de atos de concorrência desleal ou abuso de poder econômico, tornando, em contrapartida, legítima a utilização dos vasilhames pela recorrente, sem que haja configuração do uso indevido de marca.

31. Por fim, diante das alegações de que a utilização de vasilhames litografados, para envase de produtos de outras marcas, é comum no mercado, tanto que praticada inclusive pelo Grupo “Ypióca”, a simples presunção de razoabilidade de confusão no mercado consumidor, como afirmou o acórdão

# *Superior Tribunal de Justiça*

recorrido, não se mostra suficiente para justificar o julgamento antecipado da lide.

32. Note-se que sem a realização da instrução probatória, não há elementos suficientes nos autos para se analisar se houve violação efetiva do direito de propriedade industrial pela recorrente – causa de pedir da ação principal de obrigação de não fazer – nem se houve violação dos princípios da livre concorrência e da restrição ao abuso do poder econômico – causa de pedir da reconvenção.

33. Diante do exposto, reconhece-se a violação do art. 330 do CPC pelo Tribunal de origem.

34. Fica prejudicada a análise das demais questões.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização da instrução probatória.