

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONTRATO - NORMAS DE PROTEÇÃO - MEDIDA CAUTELAR  
INOMINADA - LIMINAR - REQUISITOS - PRESENÇA - CONCESSÃO**

**Ementa: Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Medida cautelar inominada. Liminar. Requisitos. Concessão.**

**- A concessão de liminar, em ação cautelar, exige a presença de dois requisitos: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*. Versando o processo sobre uso de marca, tem-se que o *periculum in mora* está caracterizado no fato de que os contratos firmados fixam tempo determinado para explorar a confecção e comercialização de produtos utilizando as marcas, sendo que a empresa que contratou as autorizações, com exclusividade, vem sofrendo prejuízos com a concorrência de outras que não possuem os mesmos ônus na exploração dos produtos por estarem em situação ilegal. Por outro lado, o *fumus boni iuris* encontra base nos contratos firmados dispondo sobre o uso das marcas e a fabricação e venda dos produtos que as utilizam.**



AGRAVO n° 1.0481.06.054001-2/001 - Comarca de Patrocínio - Agravante: Ducks Indústria e Comércio Ltda. - Agravadas: Arte Final Uniformes e outras, GGM Esportes Ltda. e outras, Savassi Calçados e outras - Relator: Des. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTEZ

### Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2007. - José Affonso da Costa Côrtes - Relator.

### Notas taquigráficas

Assistiu ao julgamento pela agravante a Dr.ª Letícia Mara Ferreira.

O Sr. Des. José Affonso da Costa Côrtes - Conheço do recurso, pois que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão colacionada às f. 41/42 destes autos, que indeferiu a liminar pleiteada na medida cautelar ajuizada pela agravante, entendendo que os contratos por esta firmados são ofensivos às normas do Código do Consumidor.

A contraminuta foi apresentada às f. 66/95, acompanhada dos documentos de f. 96/146, rebatendo, de forma extensa, as alegações apresentadas pela recorrente.

À f. 148 encontra-se a renovação do pedido de reconsideração da decisão de f. 48. A reconsideração foi admitida à f. 63, negando efeito suspensivo ao recurso.

A Juíza de primeiro grau prestou informações à f. 152, no sentido de que foi cumprido o disposto no art. 526 do CPC, de que a decisão foi mantida e de que foi instaurado procedimento administrativo pelo Ministério Público visando investigar o comportamento da autora e das escolas com quem firmou contrato, tendo em vista o CDC.

O Ministério Público se manifestou às f. 156/161 no sentido de que inexistente "interesse ministerial para a intervenção no feito".

Inconformada com a decisão que negou o pedido liminar na medida cautelar inominada, recorre a autora afirmando que busca a suspensão da venda e fabricação de uniformes escolares pelas empresas agravadas, pois firmou contratos de exclusividade com as empresas que detêm o direito pleno das marcas.

Afirma que o caso em questão não trata de relação de consumo, mas de direito contratual.

Aduz que, através de contratos que preenchem todos os requisitos do art. 104 do CC, a recorrente obteve o direito de cessão das marcas das empresas para fabricar e comercializar uniformes para os alunos destas, assumindo compromisso de qualidade e quantidade que as demais empresas não possuem.

Sustenta que o *periculum in mora* está consubstanciado no prejuízo patrimonial que a manutenção da decisão irá lhe causar e que o *fumus boni juris* está muito bem caracterizado nos contratos firmados, preenchendo, assim, os requisitos ensejadores da liminar pretendida.

Requerendo a reforma da decisão agravada, pede a suspensão da fabricação e venda dos uniformes em questão e o arbitramento de multa diária para o caso de descumprimento.

Analisando o conteúdo dos autos, pode-se constatar que o cerne da questão se localiza no fato de que as agravadas estão fabricando e comercializando uniformes de escolas que firmaram contratos com a agravante, tendo como objeto a exclusividade na confecção e comercialização de seus uniformes.

Verifica-se, portanto, que as partes envolvidas na lide são empresas que litigam pelo direito de fabricar e vender uniformes escolares. Sendo assim, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, em que se discutem questões de direito privado atinentes a contratos e às normas de proteção à propriedade industrial.

Por esse motivo, nem mesmo o procedimento administrativo que analisa a conduta da autora e das escolas com quem firmou contrato interfere na solução da lide.

A propriedade industrial encontra garantia na Constituição Federal de 1988, *verbis*:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Estabelece a Lei 9.279/96, que trata da propriedade industrial, que:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

(...)

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

(...)

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imitada de modo que possa induzir confusão;

(...)

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilícitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte.

Observa-se através dos dispositivos citados que somente pode fazer uso da marca aquele a quem o titular cedeu ou licenciou o direito através de contrato, sob pena da prática de crime contra o registro de marca.

Na fabricação e venda dos uniformes há, indiscutivelmente, a utilização da marca das escolas, o que é lícitamente possível somente com a autorização destas.

Nos documentos de f. 19/33, restou devidamente comprovado o direito da agravante de fazer uso das marcas das escolas que com ela firmaram contratos, estabelecendo limites e especificações para esse uso, fixando um preço, o que não pode causar qualquer prejuízo à validade do que foi pactuado, pois envolvem relações de natureza privada e comercial.

Sendo assim, encontrando-se amparada pelos contratos firmados, a agravante se viu prejudicada quando passou a concorrer de forma desigual com empresas que, sem qualquer amparo legal, passaram a confeccionar e comercializar o mesmo produto de que detêm direito exclusivo. E vale ressaltar que essas empresas, por não terem firmado contrato com os titulares das marcas, estão livres dos limites e ônus impostos por estes à empresa agravante.

Dessa forma, em que pese a preocupação da Juíza de primeira instância em evitar prejuízo ao consumidor enquanto ente coletivo, entendo que tal discussão não encontra lugar neste processo e, portanto, não há que se falar

em conflito de normas com a prevalência da norma de ordem pública. E, em apoio a esse entendimento, encontram-se, nos autos, as manifestações do Ministério Público (39/40 e 156/161), sempre no sentido de inexistir interesse ministerial para a sua intervenção no feito.

Assim, afastadas as razões de indeferimento da liminar, examina-se, sob novo enfoque, a presença dos requisitos ensejadores de sua concessão.

Examinando-se o processo, tem-se que o *periculum in mora* está caracterizado no fato de que a agravante firmou contrato por tempo determinado com as escolas para explorar a comercialização de seus uniformes e vem sofrendo prejuízos com a concorrência das agravadas, que não possuem os mesmos ônus na exploração dos produtos por estarem em situação ilegal.

Por outro lado, o *fumus boni juris* encontra base nos contratos firmados pela recorrente dispondo sobre o uso da marca, a fabricação e venda dos produtos.

Segundo a jurisprudência:

Ementa: Agravo de instrumento - Ação cautelar - Liminar - Requisitos - Presença - Deferimento - Recurso provido.

1. A liminar, em ação cautelar, exige a presença embora provisoriamente de dois requisitos: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.
2. Presente a prévia comprovação dos dois requisitos, revela-se incorreta a decisão indeferindo a liminar pleiteada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Terceira Câmara Civil do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, Agravo de Instrumento nº 352.660-5, Relator Juiz Caetano Levi Lopes, p. em 15.12.2001).

Por todo o exposto, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, razão pela qual dou provimento ao recurso para reformar a decisão atacada deferindo o pedido liminar para que as agravadas se abstenham de confeccionar e comercializar os uniformes que são objetos de contratos que concederam a exclusividade de tais atos à agravante, sob pena de multa diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para cada uma. Deverá ser expedido o competente mandado de intimação na instância *a qua*.

Custas, *ex lege*.

O Sr. Des. Mota e Silva - De acordo.

O Sr. Des. Wagner Wilson - De acordo.

*Súmula* - DERAM PROVIMENTO.

-:-