

**MEDIDA CAUTELAR - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO -
PERÍCIA CONTÁBIL - CABIMENTO - CONCORRÊNCIA DESLEAL - PATENTE - INPI -
LEI 9.279/96 - APLICABILIDADE - TUTELA ANTECIPADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO**

Ementa: Ação cautelar. Desenho industrial. Patente. Produção de frascos. Desenho industrial patentado. Utilização indevida. Ato ilícito. Verossimilhança. Busca e apreensão. Possibilidade. Vistoria de livros contábeis. Possibilidade. Apuração. Prejuízos econômicos sofridos.

- A produção antecipada de provas, consistente na vistoria dos livros contábeis da agravada, com o intuito de apurar os prejuízos econômicos sofridos em decorrência da utilização indevida do desenho industrial patentado, bem como a busca e apreensão dos objetos indevidamente produzidos, subordina-se à demonstração dos requisitos ordinários necessários à concessão de medida cautelar, quais sejam a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a ausência de previsão legal de requisitos especiais. A verossimilhança das alegações deduzidas na inicial da cautelar decorre da constatação de que os objetos produzidos pela agravada são fabricados a partir do desenho industrial patentado pela agravante, o que, por conseguinte, implica a prática de ato ilícito por parte daquela, tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei 9.279/96.

- A produção antecipada de provas, consistente na vistoria dos livros contábeis da agravada, com o intuito de apurar os prejuízos econômicos sofridos em decorrência da utilização indevida do desenho industrial patentado, reputa-se cabível, uma vez que, conforme salientado, a agravante tem sido vítima de ato ilícito, que possivelmente ensejará reparação civil.

- O perigo de dano decorre do fato de que a continuidade da comercialização dos frascos indevidamente produzidos pela agravada, em desrespeito ao disposto no art. 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), acarretará o aumento dos prejuízos econômicos sofridos pela agravante. Isso porque a agravada não paga *royalties* em virtude da venda dos frascos, que são comercializados a empresas concorrentes da agravante, implicando concorrência desleal.

- Demonstrada a presença da verossimilhança das alegações da agravante, bem como do perigo de dano em virtude da alegação de prática de ato ilícito, reputa-se devida a antecipação da tutela pleiteada.

AGRAVO Nº 1.0223.06.205615-3/001 - Comarca de Divinópolis - Agravante: Bio Extratus Cosmetic Natural Ltda. - Agravada: Sol Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. - Relator: Des. ELPÍDIO DONIZETTI

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de março de 2007 - *Elpidio Donizetti* - Relator.

Notas taquigráficas

O Sr. Des. *Elpidio Donizetti* - Bio Extratus Cosmetic Natural Ltda., qualificada nos autos, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito ativo em face da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Divinópolis (reproduzida à f. 13-TJ), o qual, nos autos da ação cautelar ajuizada em face de Sol Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., indeferiu as liminares pleiteadas, ao fundamento de que não se encontram presentes os requisitos legais, quais sejam *periculum in mora* e *fumus boni iuris*.

Em síntese, alega a agravante que registrou no INPI, sob o número DI 6504777-0, o desenho industrial do frasco utilizado para embalagem de produtos de beleza, o qual tem sido produzido e comercializado pela empresa agravada, configurando, assim, prática de ato ilícito.

Requer, caso não se afigure possível apurar a semelhança entre o desenho industrial do

frasco registrado no INPI pela agravante e o do produzido pela agravada, a partir dos documentos juntados aos autos, o deferimento da liminar de produção antecipada de provas, com o fito de demonstrar a identidade dos referidos produtos.

Requer, ainda, o deferimento de liminar de busca e apreensão das embalagens indevidamente produzidas pela agravada, bem como de vistoria dos livros contábeis da referida empresa, no intuito de apurar os prejuízos causados em decorrência da prática ilícita.

Assim, sustenta que estão presentes o *fumus boni iuris*, consubstanciado no fato de que, caso a agravada continue a comercializar os frascos, cujo desenho industrial pertence à agravante, trará enormes prejuízos a esta, em virtude da ausência de pagamento *del* e da concorrência desleal, bem como o *periculum in mora*, tendo em vista que a perda patrimonial mostra-se irreversível, em decorrência da utilização indevida do desenho industrial em questão.

Às f. 62-63 foi deferida a formação do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, admito o recurso.

Pelo que se depreende dos autos, pretende a agravante a concessão de liminar de busca e apreensão dos frascos supostamente produzidos pela agravada, utilizando-se de desenho industrial de propriedade da agra-

vante, registrado no INPI sob o número DI 6504777-0, bem como a vistoria dos livros contábeis da referida empresa, a fim de apurar os prejuízos sofridos em decorrência da comercialização indevida dos mencionados frascos.

Alega que os documentos juntados aos autos permitem concluir pela semelhança existente entre os frascos produzidos pela agravada e o desenho industrial de propriedade da agravante. Todavia, ressalta que, caso se afigure necessário, deve ser deferida liminar de produção antecipada de provas, no sentido de averiguar tal identidade.

Compulsando os documentos de f. 49 e 55, ressaí que os frascos produzidos pela agravada apresentam grande semelhança ao desenho industrial de propriedade da agravante, razão pela qual se entende despicienda a produção de prova pericial no sentido de apurar tal similitude.

Isso porque o frasco reproduzido à f. 49 (desenho industrial de propriedade da agravante) tem aspecto idêntico ao das embalagens de f. 55, produzidas pela agravada.

Constata-se, assim, que a agravada utiliza-se indevidamente do desenho industrial patentado pela agravante na produção dos frascos de cosmético que comercializa, motivo pelo qual se reputa desnecessária a produção de prova pericial no sentido de apurar tal prática.

Feitas tais considerações, passa-se ao exame do pedido de antecipação de tutela, no sentido de se determinar a busca e apreensão dos livros contábeis da agravada, bem como os frascos por ela produzidos a partir do desenho industrial registrado pela agravante.

A produção antecipada de provas, consistente na vistoria dos livros contábeis da agravada, com o intuito de apurar os prejuízos econômicos sofridos em decorrência da utilização indevida do desenho industrial patentado, bem como a busca e apreensão requerida, subordina-se aos requisitos comuns necessários à concessão de medida cautelar, quais sejam verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ou

de difícil reparação, tendo em vista a ausência de previsão legal de requisitos especiais.

A verossimilhança das alegações deduzidas na inicial da cautelar decorre da constatação de que os frascos produzidos pela agravada são idênticos ao desenho industrial patentado pela agravante, o que, por conseguinte, implica prática de ato ilícito por parte daquela, tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Nesse diapasão, afigura-se presente a verossimilhança das alegações da agravante, porquanto se depreende dos documentos de f. 49 e 55 que o desenho industrial patentado (inscrito sob o número DI 6504777-0) tem sido indevidamente utilizado pela agravada na produção e comercialização de frascos de cosméticos.

Ressalte-se que o fato de a agravante ter patentado o desenho industrial do frasco identificado à f. 49 implica a proibição de fabricar ou comercializar produto semelhante, sob pena de violação do contido no dispositivo transcrito, sob pena de configuração de ato ilícito.

Destarte, ante a constatação de que a agravada produz frascos plásticos para embalagem de cosméticos utilizando-se do desenho industrial patentado pela agravante, conforme demonstrado anteriormente, verifica-se a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial da ação caute-

lar, reproduzidas nas razões recursais, no sentido de que houve configuração de ato ilícito.

Acrescente-se que a produção antecipada de provas, consistente na vistoria dos livros contábeis da agravada, com o intuito de apurar os prejuízos econômicos sofridos em decorrência da utilização indevida do desenho industrial patentado, reputa-se cabível, uma vez que, conforme salientado, a agravante, aparentemente, tem sido vítima de ato ilícito.

Destaque-se que a comercialização de tais frascos pela agravada foi devidamente demonstrada, conforme se depreende das notas fiscais de f. 52/53, emitidas em virtude da venda de produtos fabricados a partir do desenho industrial patentado pela agravante.

Nesse sentido, a vistoria dos livros contábeis da empresa agravada afigura-se justificável, a fim de apurar os prejuízos causados pela conduta de dita empresa, com o intuito de possibilitar a produção de provas necessárias ao ajuizamento de futura ação indenizatória.

Presente, pois, a verossimilhança das alegações da agravante, passa-se ao exame do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O perigo de dano decorre do fato de que a continuidade da comercialização dos frascos indevidamente produzidos pela agravada, em desrespeito ao disposto no art. 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), acarretará o aumento dos prejuízos econômicos sofridos pela agravante. Isso porque a agravada não paga *royalties* em virtude da venda dos frascos, que são comercializados a empresas concorrentes da agravante, implicando concorrência desleal.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo, a fim de deferir a antecipação da tutela pleiteada, no sentido de determinar a busca e apreensão dos frascos produzidos pela agravada a partir do desenho industrial da agravante (f. 38/40), bem como a vistoria dos livros contábeis pertencentes àquela, com o intuito de apurar os prejuízos sofridos em virtude da comercialização indevida de tais produtos.

Votaram de acordo com o Relator os Desembargadores *Fabio Maia Viani* e *Guilherme Luciano Baeta Nunes*.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

-:-:-