

**AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 563.551-2, DE  
PARANAGUÁ – 2ª VARA CÍVEL**

**AGRAVANTE:** MULTI MERCANTES LTDA.

**AGRAVADA:** BIC BRASIL S.A.

**RELATOR DESIG:** DES. PRESTES MATTAR

**AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA  
E APREENSÃO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO  
FAZER – RETENÇÃO DE MERCADORIA  
IMPORTADA COM INDÍCIOS DE  
FALSIFICAÇÃO – CANETAS ESFEROGRÁFICAS  
– FORTE SEMELHANÇA COM PRODUTO  
REGISTRADO PERANTE O INPI – BIC CRISTAL  
– DECISÃO DE APREENSÃO CORRETA – RISCO  
DE COLOCAÇÃO NO MERCADO NÃO SÓ PELA  
OFENSA AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL, MAS TAMBÉM DE LESÃO AOS  
CONSUMIDORES – DIREITO À INFORMAÇÃO E  
SEGURANÇA – IRREVERSIBILIDADE DA  
MEDIDA SE LIBERADAS AS CANETAS –  
DIFUSÃO NO MERCADO DE CONSUMO  
IMPOSSÍVEL DE SER REFEITA – PRODUTO JÁ  
FABRICADO E NO TERRITÓRIO NACIONAL –  
IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO SOMENTE  
DAS TAMPAS DAS CANETAS, ANTE O  
MONTANTE E O FATO DE PODEREM SER**

**PRODUZIDAS TAMPAS IGUAIS AQUI NO BRASIL – OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS DA TUTELA EFETIVA – DECISÃO CORRETA – RECURSO NÃO PROVIDO.**

**Na atual sistemática processual, deve-se preservar o possível dano e não aguardar que ocorra para depois repará-lo, ante indícios da provável ocorrência, conferindo-se uma tutela eficaz, ainda mais quando os direitos passíveis de ofensa são difusos ou coletivos, como os decorrentes das relações de consumo.**

**VISTOS**, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 563.551-2, de Paranaguá – 2ª Vara Cível, em que é agravante **MULTI MERCANTES LTDA.**, sendo agravado **BIC BRASIL S.A.**

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multi Mercantes Ltda. contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de canetas retidas pela Alfândega do Porto de Paranaguá por evidências de contrafeitura, proferida nos autos de ação de busca e apreensão e de obrigação de não fazer proposta por Bic Brasil S.A., por haver o Magistrado entendido que a autora/agravada seria detentora dos direitos de uso da marca mista “BIC Cristal”, registrada perante o INPI; que os exemplares acostados aos autos evidenciariam claramente o intuito de falsificação da caneta bic cristal; que esta seria marca notoriamente conhecida e aceita no mercado; que os detalhes seriam muito semelhantes; que o consumidor mais incauto seria facilmente levado em erro; que o formato seria quase o mesmo; que haveria nova notícia de apreensão de carga importada na mesma situação, razão pela qual determinou a retenção dos produtos na alfândega.

Alega a agravante, objetivando a sua reforma, que os produtos apreendidos coexistiriam com o da agravada desde 2002; que não se justificaria, após longo período, a concessão de medida de urgência; que a confusão de característica dos produtos se limitaria a tampa da caneta; que a forma desta seria vulgar; que não haveria inscrição no corpo da caneta da marca BIC, e sim “Slim”; que o corpo seria cilíndrico, e não sextavado; que o furo da tampa teria razões de segurança, não sendo uma imitação; que o registro perante o INPI estaria sub judice; que nos 7 anos de coexistência dos produtos no mercado a agravante nunca teria sido notificada pela agravada; que a urgência de proteger a marca BIC não existiria; que, se não possível a liberação de toda a carga, deveria a apreensão se limitar às tampas das canetas; que a agravante teria depositado pedido de registro de desenho industrial da caneta apreendida, demonstrando sua boa-fé; que o requisito do perigo da demora estaria ausente e que a manutenção da decisão causaria a

paralisação de boa parte das operações da empresa agravante, implicando em dano irreversível.

Efeito suspensivo negado às fls. 230/234.

Contra-razões às fls. 274/351.

***É, em síntese, o relatório.***

O presente recurso não merece ser provido.

A agravante foi acionada em demanda de busca e apreensão com obrigação de não fazer para que fossem apreendidas canetas esferográficas retidas junto à Alfândega do Porto de Paranaguá, vez que seriam falsificações da caneta da marca de que é titula a parte agravada.

O monocrático entendeu que haveria semelhanças muito próximas entre os produtos, evidenciando ofensa aos direitos de propriedade industrial, além do risco de confusão entre consumidores, razão pela qual deferiu a medida de urgência para apreensão dos produtos.

A demandada recorre dessa decisão, buscando a liberação das canetas, ou, se não possível inteiramente, a retenção somente das tampas, as quais seriam o motivo principal da confusão.

Porém, a decisão mostra-se correta, primando o juízo pela segurança.

Primeiramente, considerando que a tutela inibitória pode ser utilizada para a determinação da não realização de uma prática ilícita, entendo mais eficaz a retenção da mercadoria do que impor medidas que mais tarde tenham ser convertidas em eventuais perdas e danos.

Desde as modificações implantadas com a Lei nº 8.952/94, que alterou o art. 461 do CPC, a tutela das obrigações de fazer

mudou de perspectiva, primando-se agora pela efetividade real do provimento, em detrimento da hipótese conversão em perdas e danos, a qual era a regra até então.

O referido artigo da lei processual atribuiu ao juiz amplos poderes para ordenar tutelas específicas a fim de atender o provimento pretendido pela parte, podendo, para tanto, inclusive agir de ofício na concessão, revogação ou revisão das determinações, sempre visando o resultado prático efetivo.

É o que deixa claro o art. 461 e parágrafos, *in verbis*:

**Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.**

**§ 1º - A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.**

(...)

**§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.**

(...)

**§ 5º - Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais**

**como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.**

Deve se ter em vista, então, que uma tutela eficaz, na sistemática atual, é aquela que preserva o eventual dano, e não aquela que aguarda acontecer para depois repará-lo, quando existentes indícios de provável ocorrência.

No presente caso, o possível dano é atual e presente, demandando uma atuação judicial para preservá-lo antes mesmo de qualquer instrução probatória mais detalhada, vez que a mercadoria já está produzida e encontra-se em território nacional, o que implica no fato de, se liberada, prontamente seriam difundidas no comércio e o possível dano já seria impossível de restauração real.

Acrescente-se que o prejuízo aguçado pela agravante, em não ocorrendo a liberação dos objetos apontados no exórdio, não resiste à análise de que se trata de mero risco de negócio e da imprudência em importar objetos que podem confundir-se com o de outras fabricantes, para os quais existe proteção da propriedade industrial.

Não é pelo fato de o investimento na importação ser alto que se justifica a obtenção de lucro com ofensa aos direitos de marca ou colocando em risco o mercado consumidor, na medida que pode ser facilmente levado a erro pela semelhança dos itens.

Nesse sentido:

**Propriedade industrial marca mista registrada  
apreensão junto à importadora e comercializadora  
contrafação constatada diante da possibilidade de**

**confusão proibição de importar e de comercializar, mais indenização por perdas e danos cabimento. Apelos improvidos. (TJSP - 6ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível 79.584.4/1)**

Em igual sentido: 379.317-4/1-00 do TJSP.

Aspecto de grande relevância, e que deve ser considerado, é o de que a tutela antecipatória concedida encontra suporte jurídico, eis que a monocrática usou do seu poder geral de cautela para preservação não só da relação tida entre as partes, sob o aspecto da propriedade industrial, mas também os direitos dos consumidores, titulares difusos do direito à informação e segurança nas relações de consumo, nos termos do art. 6, III do CDC, a saber:

**Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:**

**(...)**

**III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;**

A cautela, em casos que exponham direitos difusos do consumo, como este, deve ser redobrada, tendo em vista a imensa amplitude que um dano pode tomar ante o grande número de micro relações de consumo que podem ser afetadas.

Assim, é incontestável a presença de um risco de dano em favor do que pretende a parte agravada, e não da agravante, posto que os

interesses tutelados se atendida a pretensão daquela, como feito pelo juízo *a quo*, ultrapassam os limites pessoais das partes envolvidas, resguardando a coletividade de eventuais possíveis equívocos danosos.

Quanto a relevância das alegações, considerando que ao examinarem-se as peças umbilicadas ao instrumento de agravo, às fls, 326 (amostras dos exemplares) e 81/85 (laudo da autoridade administrativa competente), conclui-se que a pretensão inaugural, na ação de conhecimento, abrange a tampa e também o corpo das canetas ora apreendidas, devendo-se levar em conta, para tanto, a manifestação do Excelentíssimo Senhor Juiz Substituto Alexandre Fabiani (fls. 233), a saber, *“Noutro aspecto, observo que, a princípio, a questão vertente não se limita apenas a tampa da caneta, pois, tanto a inicial quanto a decisão agravada apontam para o conjunto do objeto, em atenção à própria constatação feita pela Alfândega, acostada aos autos por sua cópia de fls. 81/85 TJ, apontando a contrafação tanto na tampa, quanto na carga e no próprio conjunto, de onde carece, neste momento, o agravo, do elemento de aparência de melhor direito, implicando, em tese, à dilação probatória para fazer frente ao Laudo de Constatação, por hora não desconstituído”*.

Realmente, sem antecipar o mérito da demanda principal, mas com a análise possível neste momento processual, os produtos são muito semelhantes se comparados, podendo levar a erro o consumidor.

A semelhança é marcante, sendo que somente com uma análise bem atenta, colocando a caneta BIC perante a Slim que se pode perceber alguns detalhes diferentes, mas que na maioria são idênticos.

Ainda, a retenção apenas das tampas não é suficiente para evitar com eficiência o possível dano, tendo em vista que tampas podem ser



fabricadas posteriormente aqui mesmo no território nacional, e até com as mesmas características tridimensionais que estariam, supostamente, sendo desrespeitadas.

Também, não possível aquilatar-se da quantidade exata de canetas apreendidas, e levando em conta que importações dessa natureza são de grande vulto, circunstância que inviabilizaria a medida proposta pelo recorrente de serem retidas apenas as tampas das canetas.

Por fim, como já dito, o alegado prejuízo da agravante não se sobrepõe ao dever de cautela quanto ao possível risco à que serão expostos os consumidores.

Ademais, a medida não é irreversível, pois as canetas estarão depositadas em juízo, podendo, a qualquer tempo, serem liberadas em se demonstrando a adequação da medida.

Também, como se percebe, a empresa recorrente atua no fornecimento de outros materiais diversos das canetas apreendidas, de modo que a limitação parcial das atividades pela sua impropriedade perante o sistema jurídico, diante da análise preliminar possível, não justificaria a manutenção de uma conduta, a princípio, ilícita.

Irreversível é, na realidade, o sentido oposto, admitindo-se a liberação da mercadoria, pois a difusão da mesma no mercado é, certamente, humanamente impossível de ser desfeita.

Destarte, entendo ser correta a decisão ao determinar a apreensão das canetas importadas como um todo, incluindo a corpo, a tampa e a carga delas, vez que, só assim, se preservará o possível dano, concedendo-se a real tutela efetiva, atendendo aos ditames do art. 461 do CPC.

Pelo o exposto, **ACORDAM** os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por **maioria** de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator Designado, restando vencido o Desembargador Marco Antonio de Moraes Leite, Relator original.

Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores **IVAN BORTOLETO**, presidente sem voto, **MARCO ANTONIO DE MORAES LEITE** e **ÂNGELA KHURY MUNHOZ DA ROCHA**.

Curitiba, 06 de outubro de 2009.

**Desembargador PRESTES MATTAR**  
**Relator Designado**

**Desembargador MARCO ANTÔNIO DE MORAES LEITE**  
**Voto vencido**