

Agravo de Instrumento n. 2004.037372-3, de Itajaí.

Relator: Juiz Tulio Pinheiro.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – APREENSÃO DE MERCADORIAS (TÊNIS) EM ALFÂNDEGA – REPRODUÇÃO PARCIAL DE MARCA REGISTRADA E EMBLEMÁTICA EM PRODUTOS SEMELHANTES – INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL – APREENSÃO DOS PRODUTOS ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO PRINCIPAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ARTS. 209, § 2º, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (9.279/96) E 544 DO NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO (DECRETO 4.543/2002) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento n. 2004.037372-3, de Itajaí, em que são agravantes Nike International LTD e outro e agravada Companhia Termatil Comércio Exterior Trading Company.

**ACORDAM**, em Primeira Câmara de Direito Comercial, por votação unânime, dar provimento parcial ao recurso.

Custas na forma da lei.

I -RELATÓRIO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nike International Ltd. e Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda. em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itajaí, que indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado em

ação ordinária aforada com fulcro no art. 545 do Decreto 4.543/2002 do Novo Regulamento Aduaneiro e artigo 195, III, da Lei nº 9.279/96. Segundo o magistrado, a apreensão, na forma pretendida, não é possível uma vez que não restou comprovada a inserção, na parte externa das mercadorias, das marcas registradas pela fabricante junto ao INPI, sejam estas nominativas, figurativas ou mistas. Sobre a semelhança no *design* dos produtos, verificou o julgador que em que pese esta, não encontrou provas do registro de exclusividade do modelo pelas autoras.

Alegam as agravantes que tais mercadorias ostentam reprodução fiel dos aspectos extrínsecos do tênis “**NIKE SHOX**” e reprodução parcial de marca de titularidade. Para tal, instruem o feito com imagens e laudos que intentam provar a contrafação dos tênis apreendidos. Aduzem, ainda, que a ação em tela não está fundamentada no questionamento à violação de direitos decorrentes de registros de marca, patente ou desenho industrial, mas sim, no resguardo contra “ato ilícito reiteradamente praticado pela Agravada”(fl. 09) e tipificado como crime de concorrência desleal, de acordo com o que dispõe o artigo 195, III, da Lei n.º 9279/96. Objetivam as agravantes a apreensão judicial da mercadoria importada pela Agravada com flagrantes características de falsificação, produtos estes retidos pela fiscalização alfandegária do Porto de Itajaí, SC.

Às fls. 201-202 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, observados os termos propostos na exordial.

Devidamente preparado e contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte.

## II -VOTO.

Da análise dos autos constata-se que Nike International Ltd. e Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., ao tomarem conhecimento de que fiscais da Alfândega do Porto de Itajaí, ao conferirem a entrada de mercadorias no país, apuraram a importação de modelos de tênis, os quais segundo a autora, reproduzem “*in totum*” os modelos Nike Shox (fl. 60), além de estes ostentarem a expressão “AIR” o que para as autoras caracteriza flagrante reprodução parcial de suas marcas, ajuizaram ação em face de Companhia Termatil Comércio Exterior – Trading Company.

O pedido de antecipação de tutela restou indeferido sob os argumentos de que a autora não possui o registro da expressão “AIR” como marca e tampouco há prova do registro de exclusividade do modelo, no que tange à semelhança no *design* dos produtos. E é contra esta decisão que foi interposto o presente agravo.

Da mercadoria retida pelos fiscais alfandegários do Porto de Itajaí há evidente semelhança com os produtos fabricados e comercializados pela agravante.

No caso em tela, há possibilidade de ocorrência de contrafação, tendo em vista que em um modelo de tênis extrinsecamente semelhante àqueles desenvolvidos pelas agravantes, foi grafada a expressão “AIR”.

Em contra-razões afirmou a agravada que tal expressão não é suscetível de registro, uma vez que vocábulo de língua estrangeira. Ocorre, todavia, que o consumidor ao ver a expressão ora referida facilmente é induzido a lembrar-se da marca pertencente às agravantes, diga-se, NIKE.

Em que pesem as alegações da agravada, é fato que a expressão, na forma como colocada na mercadoria, reproduz parcialmente a utilizada pela agravada, dando idéia de que o produto é da marca NIKE.

Observe-se que ao declarar que a expressão “AIR” é insuscetível de registro visto estar na condição de palavra de língua estrangeira, tacitamente, a agravada admitiu que o termo consta nos tênis apreendidos, pelo que superada a discussão sobre a autenticidade da foto de fl. 6.

Nota-se que foi retirado o elemento figurativo da marca registrada, restando os essenciais ou mais evidentes, motivo este que continua a ensejar confusão ou associação com a marca de elevado reconhecimento, e que pode caracterizar a previsão legal citada no art. 189, I, da Lei 9.279/96, a qual dispõe que comete crime contra registro de marca quem reproduz, sem a devida autorização do titular, no seu inteiro teor ou em parte, marca registrada, ou imita-a de maneira que possa induzir confusão.

Tais circunstâncias são suficientes para colocar dúvidas a possíveis consumidores e, **destarte**, pode caracterizar a figura da concorrência desleal, o que autorizaria a almejada proteção.

Maitê Cecília Fabbri Moro em, *Direito de Marcas*, página 123, 1ª ed. Sao Paulo, 2003, escreve:

“(...) o risco de confusão entre marcas semelhantes (...), deve ser reprimido pois podem causar na mente dos consumidores falsas relações e, com isso trazer prejuízo ao titular dessa marca. Sem falar que indiretamente os consumidores estarão sendo lesados”.

Comprovada a hipótese, tanto o detentor legítimo da marca quanto o consumidor – adquirente de um produto contrafeito – são lesados, na medida em que o produto não possui a mesma qualidade do verdadeiro e, caso a possua, estará caracterizado um prejuízo da ordem moral, pois consumou-se o induzimento a comprar algo que possivelmente não adquiriria caso conhecesse a verdadeira procedência.

Não é demais acrescentar que o pedido das agravantes encontra respaldo tanto na Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) quanto no

Novo Regulamento Aduaneiro (Decreto 4.543/2002).

A propósito, dispõe o artigo 209, parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.279/96:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Por sua vez, reza o art. 544 do Decreto 4.543/2002:

Art. 544. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pela autoridade aduaneira, no curso da conferência aduaneira, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, ou que apresentem falsa indicação de procedência (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 198).

É cediço que o deferimento da tutela antecipada pressupõe a existência de prova inequívoca que convença o julgador da verossimilhança das alegações do postulante, além de fundado receio de que a negativa da medida cause ao requerente dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, *caput* e inciso I, do CPC).

Reconhecida nestes autos a semelhança dos produtos que se pretende a apreensão com aqueles fabricados pela agravante e os riscos daí inerentes, resta caracterizada a verossimilhança das alegações das recorrentes, até porque *“A prova inequívoca de que trata o art. 273 do CPC é aquela suficiente para a formação do juízo de verossimilhança, pois de juízo de certeza não se trata quando se cogita de tutela sumária de urgência”* (AI n. 2001.016600-3, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nelson Schaefer Martins).

Por outro lado, a negativa ao pedido e conseqüente liberação da carga acarretaria a venda dos produtos, comprometendo o desfecho da demanda principal, de modo que presente, também, o requisito do inciso I do art. 273 do CPC.

Esta Câmara, em situação semelhante, decidiu:

*“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTRAFAÇÃO – DECISÃO QUE ANTECIPOU PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA PARA PROIBIR A FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PELA AGRAVANTE – INICIAL INSTRUÍDA COM PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DOS AGRAVADOS – PRESENÇA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA PATENTE, DIFERENÇA ENTRE MODELO DE UTILIDADE E INVENÇÃO, UTILIZAÇÃO DE PRODUTO SIMILAR POR OUTRA EMPRESA, E FORMA DE REPARAÇÃO DOS DANOS – MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA DECISÃO VERGASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.”* (AI 2001.022962-5, de Pinhalzinho. Relator: Des. Ricardo Fontes).

Da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

*“MEDIDA CAUTELAR - Busca e apreensão - Propriedade industrial - Contrafação flagrante de marca registrada - Remédio com caráter preparatório de ação de inibição de uso e de reparação de perdas e danos - Admissibilidade - Liminar deferida - Aplicação dos artigos 207 e 209 da Lei n. 9.279/96 - Recurso não provido. No caso de contrafação flagrante de marca registrada, pode o juiz civil, em medida cautelar preparatória de ação de indenização, determinar a busca e apreensão de todas as mercadorias que contenham a marca contrafeita”* (AI n. 92.223-4, de São Paulo. Relator: Cezar Peluso).

Por fim, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

*“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUTOS COM MARCA REGISTRADA NO INPI – PROTEÇÃO DA LEI 9.279/96 – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO NO CASO DE REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO FLAGRANTE DE MARCA REGISTRADA – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – AGRAVO PROVIDO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR – Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, é de se deferir medida liminar de busca e apreensão perante o fabricante de mercadorias falsificadas ou que imitam produtos com marca registrada no INPI, diante da disposição expressa do art. 209, §§ 1º e 2º da Lei 9.279/96, pois a contrafação desloca e desorienta a clientela, causando prejuízo ao titular da marca. (AI 9.045, de Cuiabá. Rel. Des. Juracy Persiani)*

Logo, configurados os elementos necessários à concessão da medida, impõe-se a revogação da decisão agravada.

No que concerne ao pedido para que a agravada se abstenha de comercializar ou manter em estoque tênis que constituam reprodução indevida, tal não foi objeto de apreciação no decisum objurgado, de sorte que inviável sua

análise, pois “Em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e conseqüente supressão de Instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição” (AI n.º 99.013065-7, da Capital, rel. Des. Eder Graf).

### III -DECISÃO.

Por todo o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para determinar que os bens já apreendidos por força do despacho de folha 201 e 202 continuem retidos na Alfândega do Porto de Itajaí até o desfecho da *actio* principal.

Participou do julgamento, com voto vencedor, o Exmo. Sr. Des. Ricardo Fontes.

Florianópolis, 16 de junho de 2005.

Saete Silva Sommariva  
Presidente  
Tulio Pinheiro  
Relator