



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Primeira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº: 0036312-77.2017.8.19.0000

Agravante: RENATO LEITE RINALDI BALBI

Advogado: Dr. João Mendes de Oliveira Castro

Agravada: H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.

Advogado: Dr. Gabriel Francisco Leonardos

Interessadas: JASPER FOREST PARTICIPAÇÕES S.A. e OUTRA

Advogado: Dr. Paulo Parente Marques Mendes

Relator: Desembargador **ANDRE RIBEIRO**

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processual civil. Reconhecimento de fortes indícios de prática de concorrência desleal. Tutela provisória inibitória deferida na origem e confirmada por este Órgão Julgador. Comercialização de joias. Coleção de idêntico nome à da agravada, com peças extremamente semelhantes. Proibição de comercialização, dentre outras medidas. Agravante/réu que postula a prestação de caução como condição de eficácia da medida de urgência deferida em seu desfavor. Contracautela capaz de assegurar ao recorrente, na hipótese de improcedência do pedido, a satisfação da reparação de danos decorrentes da tutela provisória. Faculdade do juízo, vinculada ao seu convencimento quanto à necessidade da medida. Requisitos não configurados, quais sejam: a sólida possibilidade de reversão dos efeitos da antecipação de tutela e o risco de insolvabilidade da demandante para arcar com os possíveis prejuízos advindos da medida de urgência. A possibilidade de produção de prova pericial se reconhece como materialização da ampla defesa do agravante. Não obstante, remanesce a forte convicção acerca da existência do direito da agravada, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o risco decorrente de sua eventual sucumbência na demanda. De igual modo, não há qualquer evidência indicativa da insolvabilidade da agravada. A confissão de sua participação em esquema criminoso acarretar-lhe-á as consequências jurídicas devidas na seara própria, mas nenhuma delas autoriza concluir pela sua iminente insolvabilidade, sendo certo que o recorrente não apresenta nenhum dado concreto além de construções hipotéticas



oriundas de generalização por indução, com base em casos completamente diversos. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº: **0036312-77.2017.8.19.0000**, figurando como **Agravante: RENATO LEITE RINALDI BALBI**; e **Agravado: H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.**,

A C O R D A M os Desembargadores da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017

Desembargador ANDRÉ RIBEIRO
Relator

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO LEITE RINALDI BALBI contra decisão que indeferiu o pedido de prestação de caução por parte da agravada H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. como condição de eficácia da tutela provisória deferida na origem e confirmada por este Órgão Julgador (ressalvado o afastamento da ordem de busca e apreensão), no sentido de proibir que o recorrente e as empresas ora qualificadas como interessadas, JASPER FOREST PARTICIPAÇÕES S.A. e OUTRA cessem imediatamente a fabricação, comercialização ou a transferência a outras filiais e pontos de venda sob o título “Monte Carlo Joias” de peças da “coleção stars”, determinando outrossim a remoção e a proibição de qualquer veículo de divulgação no sentido de promover as peças da referida coleção – tudo sob pena de multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento.

É a decisão recorrida:

“(…)

Os Réus sustentam que há a necessidade de a parte autora oferecer meios necessários para ressarcimento pelos prejuízos causados pela tutela de urgência deferida, reformada apenas parcialmente, em caso de eventual constatação de inexistência de concorrência desleal.

Afirmam os Réus que o prejuízo que vêm sofrendo é latente, fato que se agrava a cada dia de não comercialização dos produtos da ‘Coleção Stars’.

Acrescentam que há elementos objetivos que colocam em xeque a capacidade da H. Stern de indenizar os réus pelos danos decorrentes da tutela deferida. Segundo o réu, ‘É fato público que a joalheria autora viu-se recentemente envolvida na Operação Calicute e, segundo matérias jornalísticas, teria sido acusada formalmente pelo órgão ministerial de contribuir com esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal para favorecer o ex-governador do estado e sua esposa. Ainda, de acordo com a imprensa, a H. Stern teria confessado sua participação no esquema’.

Esclarece, ainda, que a maior parte das empresas de algum modo envolvidas nessas operações policiais passa por graves dificuldades financeiras. Muitas delas inclusive tiveram que recorrer a um processo de recuperação judicial.

Por isso, pede se imponha à H Stern o dever de prestar caução idônea até a finalização da perícia, em valor não inferior ao equivalente a dez vezes o fixado por este MM. Juízo a título de multa por descumprimento da liminar concedida.

Eis o relato. Aprecio.

Considerando a decisão liminar, reformada parcialmente apenas para cassar a determinação de busca e apreensão da 'Coleção Stars';

Considerando a necessidade de realização de perícia para o deslinde da questão posta;

Considerando não haver outra demanda proposta, estando o juízo impedido de reconhecer dano presumível;

Considerando a presente demanda, na qual uma parte sairá vitoriosa, havendo, repita-se, necessidade da realização de perícia para análise e conclusão do Juízo;

INDEFIRO o pleito da ré. (...)"

Pretende o agravante a reforma da decisão, determinando-se à parte agravada a prestação de caução como condição de eficácia da tutela provisória que lhe fora concedida. Para tanto, rebateu uma a uma as premissas adotadas como fundamento da decisão agravada.

Uma delas seria a confirmação da liminar por esta Instância Revisora, exceto no que diz respeito à ordem de busca e apreensão. Afirmou que ser a observação desinfluyente para a apreciação do pedido, até porque o cabimento de prestação de caução somente veio a ser apreciado no *decisum* recorrido.

Outra premissa seria a inexistência de outra demanda proposta, supostamente necessária para reconhecer os danos de que trata o ora agravante. Ressaltou que a pretensão do recorrente possui respaldo na própria Lei de Propriedade Intelectual, que em seu artigo 209, § 1º, prevê expressamente a possibilidade de exigência de prestação de caução idônea nos autos da própria ação.

As demais premissas, tratadas como uma só, referem-se à necessidade de realização de perícia. Aqui a recorrente sinaliza haver contradição e “*double standard*”, pois, de um lado, se admitiu a formação de convicção liminar sobre os indícios da prática de concorrência desleal, tanto que fora dispensada a prestação de caução; de outro, exige-se a perícia para resguardar o direito ameaçado do recorrente na eventualidade da improcedência do pedido.

Ressaltou que os prejuízos da Monte Carlo provocados pela liminar deferida acumulam-se dia após dia, fato esse que seria mais certo e objetivamente aferível do que a própria suposta concorrência desleal ensejadora da liminar.

Disse que há elementos objetivos que ameaçam a capacidade econômica da H. Stern para indenizar os réus, se necessário for: a empresa viu-se recentemente envolvida na Operação Calicute, sendo certo que as matérias jornalísticas dão conta que já houve acusação formal do MP de contribuição com esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal para favorecer o ex-governador do Estado.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal, o que foi indeferido por este Relator no índice 29.

As agravadas apresentaram contrarrazões no índice 59, pugnando pelo desprovemento do recurso.



Informações prestadas pelo juízo de origem no índice 29.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia quanto à necessidade de se determinar à parte agravada que preste caução para a manutenção dos efeitos da decisão de antecipação de tutela deferida em seu favor – e confirmada por este Órgão Julgador nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0010777-49.2017.8.19.0000.

A hipótese dos autos de origem é de tutela inibitória da alegada prática de concorrência desleal, por violação a direito de marca e de direito autoral sobre o *design* de joias. Na exordial do feito originário, a autora/recorrida afirmou que detém com exclusividade os direitos sobre coleção “Stars”, por conta do registro no INPI da marca nominativa “Stern Star”, bem como da marca figurativa do design exclusivo das joias da coleção. Nada obstante, a ré, ora agravante, lançou uma coleção “Stars” cujas peças supostamente imitam o design da coleção “Stars” da agravada.

Como se sabe, a prestação de caução, nos moldes aqui pretendidos, representaria uma contracautela capaz de assegurar à recorrente, na hipótese de improcedência do pedido, a satisfação da reparação dos danos decorrentes da tutela provisória.

Conforme deixa clara a redação do § 1º do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº. 9.219/96), a exigência de caução ou garantia fidejussória para a concessão de tutela provisória ali prevista é uma faculdade do juízo, vinculada ao seu convencimento quanto à necessidade da medida.

Confira-se o dispositivo citado:

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.**

Note-se que o exercício desse juízo quanto à necessidade de contracautela se dá no momento da própria análise do cabimento de tutela provisória em favor de quem se considera alvo de concorrência desleal.

A regra geral atualmente vigente do regime de tutela de urgência segue rigorosamente a mesma lógica. Confira-se o artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 300. (...)

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, **o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer**, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

No caso em tela, um dos fundamentos pelos quais este Órgão Julgador reformou a determinação de busca e apreensão das peças comercializadas pela interessada Monte Carlo foi justamente a possibilidade de



minoração do prejuízo com a reutilização do material na confecção de novas peças.

A imposição de caução como condição de eficácia para a tutela provisória inibitória de aparente concorrência desleal haveria de obedecer a dois elementos combinados: a sólida possibilidade de reversão dos efeitos da antecipação de tutela e o risco de insolvabilidade da demandante para arcar com os possíveis prejuízos decorrentes da medida de urgência.

Quanto ao primeiro ponto, diga-se desde logo que não há padrão *dúplice* (“*double standard*”) em se considerar altíssima a probabilidade de êxito da parte agravada na demanda originária, ao tempo em que se reconhece a possibilidade de a produção de prova pericial afastar essa forte convicção inicial. Isso porque, como já explicado nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0007240-45.2017.8.19.0000, os fortes indícios de concorrência desleal se avultam quando consideradas conjuntamente: i) a homonímia de ambas as coleções da Monte Carlo e da H. Stern; e ii) a semelhança entre suas respectivas peças. Nesse sentido, a concessão da medida de urgência visou evitar as consequências nefastas e assumidas como prováveis: o aproveitamento parasitário do trabalho de outrem e, ainda, a diluição do valor do produto da agravada no mercado, pela via da vulgarização de seus elementos distintivos.

Por outro lado, a questão está submetida ao devido processo legal, que tem por corolário o princípio da ampla defesa. A materialização da ampla defesa da parte agravante e da interessada Monte Carlo nestes autos implica oportunizar a produção de prova técnica. Nesse contexto, é preciso admitir a possibilidade de que a perícia demonstre a inexistência de concorrência desleal.

Nessa perspectiva, não se vislumbra de imediato o risco de prejuízo – injusto – para a Monte Carlo com a manutenção dos efeitos da liminar.





Além disso, o outro requisito cumulativo para o cabimento da contracautela, a saber, o risco de insolvabilidade, não se encontra nem de longe demonstrado nos autos. O elemento de risco evidenciado nas razões de agravo teria sido o envolvimento da agravada na Operação Calicute, o que culminou com a celebração de acordo de delação premiada e a consequente admissão de participação no esquema criminoso investigado.

Quando indeferi a antecipação da tutela neste recurso, apresentei a seguinte fundamentação:

“Nada obstante a menção aos fatos amplamente divulgados pela imprensa e que envolvem a parte recorrida, não se vislumbra no horizonte de previsibilidade o comprometimento de eventual direito de indenização da recorrente pela súbita e repentina ruína financeira das recorridas – pelo menos não até que possam responder aos termos do presente agravo.”

Desde então, o horizonte de previsibilidade em relação à situação financeira da agravada não se alterou. Na verdade, a tese do agravante é uma generalização por indução consistente de uma sucessão de eventos hipotéticos:

48. Naturalmente, o envolvimento em um escândalo de grandes proporções coloca a empresa sob olhares rigorosos de todas as autoridades públicas e dos seus respectivos credores. O fisco passa a fiscalizar e cobrar empresa de forma mais contundente; a prefeitura e o Governo do Estado idem. Some-se a isso o fato de que a Advocacia Geral da União tem ajuizado demandas reparatorias bilionárias contra empresas envolvidas nessas operações. De igual modo, todos os credores passam a cobrar os créditos que detêm contra a empresa de maneira mais incisiva.

49. Ou seja, a empresa passa a ter que observar na risca obrigações que muitas vezes postergava e tem sua capacidade de obtenção de crédito fortemente reduzida





senão aniquilada. Em razão desse destino comum, alguns especialistas passaram a alertar sobre o “efeito dominó” nas finanças das empresas investigadas na Operação Lava-Jato.

No entanto, não se apresentou nenhum elemento concreto que indique estar a recorrida na iminência de requerer sua recuperação judicial, razão pela qual não há como estabelecer qualquer presunção a partir da narrativa hipotética acima transcrita.

Por óbvio, a confissão da agravada acarretar-lhe-á as consequências jurídicas na seara própria, mas nenhuma delas autoriza concluir pela sua iminente insolvabilidade.

Consigno, por outro lado, que a questão poderá ser reapreciada caso, diante de novos elementos de prova (perícia sobre a questão principal e indícios concretos de insolvabilidade da agravada) devidamente acostadas aos autos. Por ora, no entanto, mantém-se a decisão tal como lançada.

Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, _____ de 2017.

Desembargador ANDRÉ RIBEIRO
Relator