



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000265709

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2021858-97.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IP HOLDINGS UNLTD LLC, são agravados HAYO COHEN e STARBRANDS GESTÃO DE MARCAS EIRELLI.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E HAMID BDINE.

São Paulo, 20 de abril de 2016.

Teixeira Leite
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 24950

TUTELA ANTECIPADA. Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer. Licença de exploração de marca. Contrato rescindido. Indeferimento reformado. Julgamento à luz de fatos novos. Ré/agravada que não é mais licenciada da agravante, mas que continua a auferir lucro da exploração da marca alheia, sem consentimento da licenciante. Requisito da reversibilidade que não é absoluto e não se mostra mais suficiente a permitir a continuação da conduta da ex-licenciada. Agravada que deve se abster de explorar a marca Ecko Unltd., sob pena de multa diária. Recurso provido.

IP HOLDINGS UNLTD. LCC agrava da decisão pela qual o d. Juízo, nos autos da ação que move contra STARBRANDS GESTÃO DE MARCAS LTDA. e OUTRO, indeferiu pedido de tutela de urgência, que visa a proibir a agravada de continuar explorando a marca de titularidade da agravante (*Ecko Unltd*), sob o argumento da irreversibilidade da medida (fls. 41).

Inconformada, defende que a impossibilidade de a agravada continuar a explorar a marca de sua titularidade é decorrência lógica do reconhecimento por este Tribunal, de que a agravada não comprovou o pagamento dos *royalties* e que a agravante tem, por isso, direito de rescindir o contrato (AI 2086364-19.2015 e 2135329-28.2015.8.26.0000). Aliás, o Tribunal é expresso em "*permitir que a embargante adote as medidas previstas em contrato para impedir a cessação do uso da marca Ecko Unltd. e marcas correlatas*". Ocorre que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a agravada continua a auferir lucro com a exploração da marca *Ecko Unltd* e, mais, continua celebrando contratos de sublicenciamento da marca (soube da celebração de, pelo menos, dois contratos), sem o consentimento da agravante, como se ainda licenciada fosse, o que não é verdade. Argumenta que o requisito da reversibilidade não pode ser óbice à concessão da tutela de urgência, sob pena de se prestigiar a conduta ilícita da agravada, que explora marca alheia sem nada pagar ao seu titular (art. 189, LPI).

Manifestação da agravante, reiterando o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, para obstar a agravada de continuar explorando a marca *Ecko Unltd*.

Recurso processado no efeito devolutivo (fls. 1729/1732) e respondido (fls. 1734/1750).

É o relatório.

Adotar-se-á, para solução deste recurso, as regras processuais do CPC/73, uma vez que a decisão agravada foi proferida ainda sob sua vigência.

A concessão de tutela específica de obrigação de fazer ou não fazer ou de resultado prático equivalente dependia da relevância do fundamento da demanda, de justificado receio de ineficácia do provimento final (art. 461 §3º CPC/73), e também da reversibilidade da medida.

Tal como explica JOÃO BATISTA LOPES, a antecipação da tutela específica tem a mesma natureza da antecipação da tutela prevista no art. 273 do CPC/73: “...a tutela antecipada (art. 273) e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a tutela específica (art. 461) formam um microsistema orgânico e harmônico, sendo a primeira regra geral de antecipação e a segunda regra especial destinada a disciplinar as obrigações de fazer e de não fazer” (Tutela antecipada no processo civil brasileiro, São Paulo: Saraiva, p. 134).

No caso, pretendem as agravantes, que licenciavam à agravada a marca *Ecko Unltd.*, a concessão de tutela antecipada específica, para obstar a agravada de continuar explorando a marca, em razão da rescisão do contrato de licenciamento. O d. Juiz de primeira instância indeferiu, mais uma vez, o pedido de tutela de urgência, amparado na irreversibilidade da medida.

Pois bem.

Como este Relator esclareceu ao receber a petição de agravo, o litígio em questão já é conhecido deste Tribunal. Há dois agravos anteriores, interpostos pela ora agravante, já julgados. No primeiro, obtive a reforma da decisão que concedia à agravada tutela antecipada (ação inibitória); no segundo, não logrou convencer este Tribunal a lhe conceder tutela antecipada (ação de cobrança):

TUTELA ANTECIPADA. Ação inibitória. Deferimento. Proibição à agravante, ré/licenciante, de divulgar pretendida rescisão de contrato de licença de marcas existente entre as partes. Decisão que se reforma. Ausência de prova inequívoca da alegação de pagamento dos royalties mínimos. Contratos de câmbio que são, em sua maioria, de data anterior ao período ora reclamado pela licenciante, além de terem como clientes/contratantes pessoas jurídicas diversas da licenciada em questão. Ausência de prova de pagamento dos royalties de 2014. Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que milita em favor de ambas as partes. Requisito do art. 273 CPC desatendido. Recurso provido (AI 2086364-19.2015.8.26.0000, j. 12.8.15).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TUTELA ANTECIPADA. Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer. Licença de exploração de marca. Indeferimento mantido, ainda que por fundamento diverso. Julgamento à luz de outro, anterior, a respeito da mesma controvérsia. Existência de verossimilhança do direito alegado pela agravante. Ausência, contudo, de reversibilidade da medida. Receio de dano irreparável ou de difícil reparação que milita em favor de ambas as partes. Recurso desprovido (AI 2135329-28.2015.8.26.0000, j. 30.9.15).

Vê-se que a irreversibilidade da medida requerida em desfavor da agravada, para que cessasse a exploração da marca *Ecko Unltd*, foi levada em consideração por este Tribunal, para indeferir a pretensão formulada anteriormente pela agravante. O mesmo óbice da irreversibilidade motivou, agora, a decisão agravada.

Contudo, não se pode negar que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo nº 2135329-28.2015.8.26.0000, o direito da agravante de rescindir o contrato de licenciamento foi reconhecido, uma vez que se permitiu "*que a embargante [ora agravante] adote as medidas previstas em contrato para impedir a cessação do uso da marca ECKO UNLTD. e marcas correlatas, considerando que a tutela antecipada que havia sido deferida em favor da embargada foi revogada no julgamento de outro agravo de instrumento (nº 2086364-19.2015.8.26.0000)*". Ou seja, com o perdão do erro de redação que agora se percebe ("*...impedir a cessação...*"), este Tribunal, ficou convencido do inadimplemento da agravada e de que a agravante teria direito de rescindir o contrato, mas apenas não deu a tutela antecipada em favor da agravante, por entender que a medida seria irreversível em termos econômicos à agravada.

A agravante alega fato novo, consistente na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

celebração de dois contratos de sublicenciamento e um de franquia, após a rescisão do contrato de licenciamento, dos quais não participou ou consentiu. A agravada continuaria auferindo lucros com a exploração desautorizada da marca da agravante, sem lhe repassar quaisquer valores.

A agravada já foi notificada da rescisão e, em resposta a este recurso, não nega que, mesmo assim, ainda continua auferindo lucro da exploração da marca *Ecko Unltd*. Aliás, admite expressamente que, embora não tenha firmado nenhum contrato *novo* de sublicenciamento, *mantém e/ou renova os já existentes* com antigos parceiros.

Repensando a questão, pondera-se que “*a exigência da irreversibilidade inserta no § 2º do art. 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina*” (STJ-2ª T., REsp 144.656-ES, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97). É o que ocorre. Tratar como absoluto o requisito da reversibilidade significa negar efetividade à decisão que reconheceu o direito da agravante de rescindir o contrato.

Ademais, a regra do §4º do art. 273 do CPC/73 é no sentido de que *a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada*.

Em suma, dadas as peculiaridades do litígio em questão e a notícia de fatos supervenientes que indicam que a agravada continua auferindo lucro com a exploração da marca de titularidade das agravantes, a despeito da rescisão do contrato de licenciamento, entendemos que o requisito da reversibilidade não se mostra mais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

suficiente a obstar a concessão da tutela antecipada em favor das agravantes.

Ademais, trata-se de questão patrimonial, que, na hipótese de reversão judicial da rescisão do contrato de licenciamento, pode ser resolvido em perdas e danos.

Ante o exposto, voto pelo *provimento do recurso*, para determinar à agravada que, em 10 (dez) dias, a contar da publicação deste acórdão, se abstenha de utilizar/explorar a marca *Ecko Unltd.* e correlatas, por si ou terceiros, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

TEIXEIRA LEITE
Relator