

Apelação n. 0389551-93.2006.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Rodrigo Cunha

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE MARCA. MATERIAL PREPARATÓRIO PARA CONCURSO DE INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. CURSO *ENERGIA*. CONTRATO FINDO. UTILIZAÇÃO SUPERVENIENTE DA MARCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DA DEMANDADA.

ALEGADA PRORROGAÇÃO TÁCITA E CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS APÓS O TERMO FINAL DO CONTRATO. CONDUTA QUE APENAS DEMOSTRA BOA-FÉ CONTRATUAL DA APELADA. CURSOS EM ANDAMENTO. EVIDENTE RISCO DE PREJUÍZO. RESCISÃO DO PACTO VIABILIZADA POR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 599 E 607 DO CÓDIGO CIVIL. VIA ESCORREITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A ENSEJAR INDENIZAÇÃO.

ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SUPERVENIENTE À CONTESTAÇÃO DA RECONVINTE. DESCABIMENTO. INARREDÁVEL IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0389551-93.2006.8.24.0023, da comarca da Capital 3ª Vara Cível em que é Apelante Evolução Cursos Preparatórios Ltda e Apelada Sociedade Catarinense de Ensino S/C Ltda.

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. Túlio Pinheiro (Presidente) e o Exmo. Sr. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva.

Florianópolis, 27 de outubro de 2016.

Desembargador Rodrigo Cunha
Relator

RELATÓRIO

SOCIEDADE CATARINENSE DE ENSINO LTDA. interpôs, perante a 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, *ação inibitória* em face de EVOLUÇÃO CURSOS DE PREPARAÇÃO AO VESTIBULAR LTDA., asseverando tratar-se de empresa atuante no ramo da educação escolar, mais precisamente na elaboração de material preparatório para concurso de ingresso no ensino superior, e que ao instituir sua marca denominada *Energia* (devidamente registrada perante o INPI), licenciou o uso à empresa requerida, mediante a celebração de contrato por prazo determinado, findo o qual permaneceu a demandada a utilizar indevidamente o referido nome, não restando outra alternativa senão a interposição da presente, a fim de obter tutela jurisdicional com intuito de obstar a continuidade do uso irregular da marca de sua propriedade.

Concedida a liminar para que a empresa requerida se abstenha "*de fazer qualquer espécie de uso da marca ENERGIA (obrigação de não fazer), bem como que recolha qualquer sinal externo identificador da referida marca (placas, cartazes e foulders) e qualquer outra espécie de material de propaganda da marca em questão*" (fls. 22/23) e procedida à citação, a demandada apresentou contestação, aduzindo, em preliminar, carência de ação uma vez que não mais utiliza a marca da empresa demandada, não havendo o que ser inibido a justificar a interposição da presente lide, sustentando, no mérito, a prorrogação do contrato de licença de uso, uma vez que após o seu termo a relação contratual foi mantida, passando a vigor por prazo indeterminado, razão pela qual pugna pela condenação da autora em litigância de má-fé.

Ofertada Reconvenção, pretende a demandada/reconvinte a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e danos emergentes em razão da rescisão unilateral do contratual, uma vez que a referida avença passou a vigorar por prazo

indeterminado, já tendo inclusive a Reconvinte realizado a publicidade do cursinho para o ano de 2006, o que lhe causou prejuízos.

Apresentada réplica e Contestação à Reconvensão, realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, sobreveio Sentença da lavra da MM. Juíza Dra. Denise de Souza Luiz Francoski julgando procedente a ação principal para "a) *DECLARAR rescindido o contrato de licença de uso de marca celebrado entre as partes e CONFIRMAR a decisão liminar (fls. 21/23), determinando que a requerida/reconvinte se abstenha definitivamente de utilizar a marca Energia, bem como qualquer sinal externo identificador da referida marca. b) CONDENAR a requerida/reconvinte ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R\$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do artigo 20 §4º do Código de Processo Civil.*" e, julgar improcedente a RECONVENÇÃO oposta por EVOLUÇÃO CURSOS DE PREPARAÇÃO AO VESTIBULAR LTDA., condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R\$ 1.000,00 (um mil reais), e teor do art. 20, §4º do CPC. (sic).

Interpostos embargos de declaração pela demandada, estes restaram rejeitados.

Irresignada com a prestação jurisdicional, manejou a Requerida recurso de apelação, sustentando que apesar do contrato de licença de uso de marca celebrado entre as partes possuir prazo determinado, após o seu término, as partes mantiveram negociação, o que, a seu ver, caracterizou prorrogação tácita, desautorizando, assim, a rescisão unilateral do pacto. Pugna, ainda, pelo julgamento improcedente da ação inibitória uma vez que após a interposição da presente lide, a demandada já havia contratado com empresa terceira, rede de ensino Dom Bosco, o que evidencia a ausência de obrigação de não fazer, requerendo, por fim, a procedência da reconvenção para condenar a autora ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes.

Ofertadas as contrarrazões, ascenderam os autos a este egrégio Tribunal, vindo-me, após, conclusos.

Este é o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela demandada/reconvinte colimando a desconstituição de Sentença que julgou procedente os pedidos iniciais contidos na *ação inibitória* e improcedente a reconvenção.

Resta incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de licença de uso da marca Energia, com termo final previsto para 05/05/2005 (fls. 09/13) e que, após o decurso do referido prazo, a Apelada continuou realizando a venda de materiais referente aos cursos em andamento naquele ano de 2005, todavia, em 21/11/2005, encaminhou Notificação Extrajudicial noticiando a rescisão do contrato e requerendo que a apelante *"se abstenha de prosseguir o uso da marca, sob pena de ajuizamento da ação competente"* (fl. 14).

Deste modo, não obstante pretenda a apelante ver reconhecida a impossibilidade de rescisão do contrato diante da suposta prorrogação tácita, não merece prosperar, porquanto ainda que o negócio jurídico tivesse passado a vigor por prazo indeterminado, é sabido que, neste caso, pode *"(...)ser denunciado por qualquer das partes a qualquer tempo, sem que caiba ao outro qualquer indenização. É o que dispõe o artigo 599 do Código Civil: Art. 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato."* (Apelação Cível n. 2011.032387-8, de Itajaí, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. em 09-5-2013).

In casu, verifica-se que a parte apelada, mesmo findo o contrato, apenas continuou a fornecer os materiais necessários ao encerramento daquele ano letivo, uma vez que a suspensão abrupta da prestação de serviço causaria

prejuízos de toda ordem, evidenciando a boa-fé contratual exigida nas relações negociais, posto ser franqueado às partes o livre exercício do direito potestativo de rescisão unilateral, desde que encaminhada previamente notificação acerca da intenção de rescindir, providência esta que foi devidamente observada pela parte apelada (fl. 150).

Sobre o tema, colhe-se deste egrégio Sodalício:

"Ademais, vê-se, pelos documentos acostados pela ré, que a renovação do contrato sempre ocorreu de forma expressa e escrita, inclusive com alteração de cláusulas, após o fim dos dois anos de vigência. Deste modo, não há como cogitar de renovação tácita, mas sim prorrogação por prazo indeterminado, pois a ré não manifestou expressamente a vontade de renovar o contrato.

A propósito preceitua o artigo 607 do Código Civil:

Art. 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior (grifo nosso).

Percebe-se, aliás, que o intuito das partes em fazer constar da cláusula a aplicação da multa foi para o caso de descumprimento do prazo estipulado na hipótese de rescisão antecipada. *In casu*, não houve desrespeito ao limite determinado, pois isso somente teria ocorrido se a ré não tivesse cumprido o prazo de dois anos da vigência do acordo ou se tivesse protelado o contrato expressamente e não cumprido o prazo da prorrogação. (Apelação Cível n. 2011.032387-8, de Itajaí, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. em 09-5-2013)

Pugna, ainda, a apelante pelo julgamento improcedente da ação inibitória uma vez que após a interposição da presente lide, a demandada já havia contratado com empresa terceira, rede Dom Bosco, o que evidencia, a seu ver, a ausência de obrigação de não fazer.

Igualmente não merece prosperar a presente irresignação porquanto, apesar do encaminhamento, pela apelada, de notificação (fls. 14) dando conta da rescisão contratual, a Apelante contranotificou a parte autora (fls. 16) informando que *"pretende continuar usando da marca ENERGIA em sua atividade, com a prorrogação ou renovação contratual"*, o que ensejou a interposição da presente medida, diante da expressa e confessa recusa no

cumprimento do avençado.

Soma-se a isso a contradição contida nas alegações da apelante que, de um lado, afirma haver deixado de fazer uso da marca antes mesmo de procedida à intimação acerca dos termos da medida liminar concedida às fls. 21/23, no intuito de justificar a improcedência do pedido e, de outro, requer indenização por danos morais ao argumento de que *"manteve suas atividades escolares, com alunos matriculados para o presente ano letivo, sendo que o impedimento de suas atividades, além de atingir a Reconvinte atingirá vitalmente os alunos já matriculados no curso"* (fl. 105). Aqui, pois, a verdadeira face da Apelante.

Assim, sabendo que o *"O fato de ter sido concedida a liminar e, por conta dela, ter havido a adoção das providências necessárias (...), nem de longe importa na perda de objeto da ação"* (AC n. 2009.075343-8, de Balneário Camboriú, j. 10.7.2012), merecendo, assim, rechaçada a presente pretensão recursal.

Por fim, requer a recorrente o provimento da reconvenção para condenar a autora ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão não só da rescisão unilateral do contrato, como também da veiculação de notícia em jornal local informando a rescisão do contrato e os termos da Decisão que concedeu a liminar.

Ocorre que da análise dos pedidos e causa de pedir contidos na Reconvenção de fls. 102/113, possível verificar que a pretensão indenizatória decorre tão somente da rescisão unilateral do contrato que, segundo alega, impediu a manutenção das atividades escolares e, portanto, *"não seria justo esta ter tolhido repentinamente o seu uso, não sendo indenizada a título de danos morais, sob pena inclusive de locupletamento ilícito, haja vista que a Reconvinda por hora colhe os frutos plantados pela Reconvinte"* (fls. 108), juntando, para tanto, como meio de prova, apenas o material de divulgação dos cursos ao longo

dos anos, às fls. 120/141.

Ou seja, não há na reconvenção qualquer notícia ou informação que faça referência a dano moral em razão de veiculação de notícia caluniosa.

Deste modo, sabendo que o legislador impôs uma série de restrições ao arbítrio do autor para a interposição da petição inicial, dentre elas a impossibilidade de alteração do pedido sem o consentimento do réu depois de operada a citação (*ex vi* do art. 264 do CPC/73, vigente à época) não há como proceder à análise do referido pleito, diante da evidente inovação, cingindo-se, esse r.Juízo, ao dano moral, materiais e lucros cessantes em razão da rescisão unilateral.

Nesta esteira, considerando a ausência de ilegalidade na rescisão unilateral do contrato por prazo indeterminado, porquanto devidamente procedida à notificação, acertada a sentença invectivada que julgou improcedente a Reconvenção uma vez que os pedidos nela contidos estão intrinsecamente relacionados e condicionados ao acolhimento da referida ilegalidade da rescisão, e, assim, constatada a regularidade desta, não há que se cogitar em acolhimento de qualquer dos pleitos reconventionais.

Este é o voto.