



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL III - JABAQUARA
3ª VARA CÍVEL
Rua Joel Jorge de Melo, 424, 3º andar - salas 316/318, Vila Mariana -
CEP 04128-080, Fone: (11) 5574-0355, São Paulo-SP - E-mail:
jabaquara3cv@tj.sp.gov.br

CONCLUSÃO

Em 31.08.2009, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Melissa Bertolucci. Eu, *el* (*), lavrei este termo.

Processo nº: **003.09.121948-8 - Procedimento Ordinário (em Geral)**
Requerente: **National Institute For Automotive Service Excellence**
Requerido: **Instituto Nacional para Excelência de Serviço Automotivo - Ase Brasil e outro**

Vistos.

A autora comprovou que é titular da marca mista "ASE certified", com registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, concedido em 25.08.1998 (fls. 133).

Comprovou, ainda, que é titular da referida marca, nos Estados Unidos da América, onde promove programas de certificação para testar a competência dos que atuam no ramo de serviços automotivos, razão pela qual acordou com a segunda requerida (ABRIVE) a implantação de seu programa de certificação no Brasil, a partir de 1996, por meio da constituição de pessoa jurídica (primeira requerida) (fls.153/161).

Com esta última, celebrou contrato de licença de sua marca, com prazo determinado, e aditamentos posteriores (fls. 171/179).

Juntou ao processo o que seria a notificação de rescisão do contrato por inadimplemento contratual da primeira requerida (fls. 215/218), bem como, notificações recentes sobre o pedido de registro da marca "ASE Brasil", pela primeira requerida, e a continuidade da utilização da marca ASE, após a rescisão do contrato.

Os demais documentos que instruem a inicial demonstram, ainda, satisfatoriamente, que, após a rescisão contratual, a primeira requerida continuou a oferecer no mercado brasileiro o programa de certificação sem a autorização e participação da autora, o que, a princípio, infringe as cláusulas do contrato de licença celebrado entre as partes e a Lei n.º 9.279/96. Ainda, protocolou no INPI pedido de registro de marca que reproduz parcialmente a da autora, com o evidente intuito de gerar identificação entre elas e confusão nos destinatários.

O perigo de dano é patente e decorre da confusão que a ré pretende gerar

394

Este documento é cópia fiel do original assinado digitalmente por MELISSA BERTOLUCCI. Para visualizar o original, acesse o site www.tj.sp.gov.br, informe o processo 003.09.121948-8 e o código 030.0000009FX



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL III - JABAQUARA
3ª VARA CÍVEL

Rua Joel Jorge de Melo, 424, 3º andar - salas 316/318, Vila Mariana -
CEP 04128-080, Fone: (11) 5574-0355, São Paulo-SP - E-mail:
jabaquara3cv@tj.sp.gov.br

entre as marcas, de forma a induzir os consumidores e demais participantes do mercado a erro, causando prejuízos a estes e à autora.

Por esses motivos, defiro em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para (I) suspender a realização de testes de certificação, em todo o território nacional, bem como, a renovação dos certificados emitidos pela primeira ré, sob pena de multa, no primeiro caso, de R\$ 40.000,00, e, no segundo, de R\$ 1.000,00 por ato praticado em desrespeito a esta decisão; e (II) determinar a inserção de informação em destaque, no sítio eletrônico da primeira ré, na página de abertura, de que a autora não reconhece a validade da utilização da marca ASE pelas requeridas, nem dos testes por elas realizados e certificados por elas emitidos ou renovados, a partir de 05 de março de 2.007, no prazo de cinco dias, sob pena de multa cominatória no valor de R\$ 10.000,00, sem prejuízo de outras medidas que garantam o resultado prático equivalente.

Tais medidas são suficientes para impedir a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, em juízo preliminar de verossimilhança, sendo as demais excessivas e com carga de definitividade que não se coaduna com a natureza da medida de urgência em questão.

Intime-se e cite-se as partes requeridas, para que apresentem resposta à pretensão do autor, no prazo de quinze dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos descritos na inicial. Expeça-se mandado de intimação e citação com urgência.

Int.

São Paulo, d.S.

DATA
31.10.2009
Escr. Subscr.

335
e