



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

27

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA
REGISTRADO(A) SOB Nº

ACÓRDÃO



02952762

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 994.09.288077-3, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes INSTITUTO NACIONAL PARA EXCELENCIA DE SERVIÇO AUTOMOTIVO ASE BRASIL (E OUTRO) e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS REPARADORAS INDEPENDENTES DE VEICULOS ABRIVE sendo agravado NATIONAL INSTITUTE FOR AUTOMOTIVE SERVICE EXCELLENCE.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO VIDIGAL (Presidente sem voto), TESTA MARCHI E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA.

São Paulo, 06 de abril de 2010.

Helene
OCTAVIO HELENE
RELATOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 994.09.288077-3
Comarca: São Paulo

Agravantes: Instituto Nacional Para Excelência de Serviço Automotivo - ASE Brasil e Associação Brasileira das Reparadoras Independentes de veículos - ABRIVE
Agravada: National Institute For Automotive Service Excellence

Voto nº 12.485

Ementa: Propriedade Industrial - Marca de Certificação do ramo automobilístico - Tutela antecipada concedida para suspender a realização de testes de certificação em todo o território nacional, bem como a renovação dos certificados emitidos, pelas rés, sob pena de multa - Decisão reformada em parte apenas para determinar a realização da prova já agendada - Quanto aos demais pedidos não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela (art.273, do CPC) - Existência de dúvida quanto à rescisão contratual (licença) entre as partes - Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 994.09.288077-3, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes **INSTITUTO NACIONAL PARA EXCELÊNCIA DE SERVIÇO AUTOMOTIVO - ASE Brasil e outra**, sendo agravada **NATIONAL INSTITUTE FOR AUTOMOTIVE SERVICE EXCELLENCE**:

ACORDAM, em Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar parcial provimento ao recurso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de r. decisão (fls.209/210) proferida em ação de obrigação de fazer, com preceito cominatório e pedido de tutela antecipada, promovida pela agravada em face das agravantes, que antecipou, em parte, os efeitos da tutela para 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 com desrespeito àquela decisão. A r.decisão, ainda, determinou 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 2007, no prazo de cinco dias, sob pena de multa cominatória fixada em R\$ 10.000,00. Buscam com o presente recurso o efeito ativo para que seja autorizada a realização da prova de certificação marcada para 13 de setembro de 2009. No mérito requerem o provimento do recurso para que as agravantes possam realizar os testes de certificação, bem como efetivar as certificações aos candidatos aprovados e ainda continuar atendendo os consumidores já certificados durante o período de validade das certificações já expedidas. O efeito suspensivo foi concedido pelo e.Des.Galdino Toledo Júnior, em impedimento ocasional deste relator, ocasião em que autorizou a realização dos exames na data marcada (fl.282). O recurso foi respondido (fls.290/318). Foi juntada petição pelas agravantes.

Agravo de Instrumento nº 994.09.288077-3 – Voto nº 12.485



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3

2. Consta dos autos que a agravada ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer com preceito cominatório e pedido de tutela antecipada em face das agravantes objetivando, em síntese, que as agravantes cessem todo e qualquer uso de **ASE, ASE CERTIFIED (mista) e/ou ASE BRASIL (mista)** e de todas as marcas e/ou signos comerciais similares, bem como cessem, também, todos os usos de nome comercial "Instituto Nacional para Excelência de Serviço Automotivo" e/ou do nome fantasia "ASE BRASIL" ou quaisquer termos similares. A agravante é empresa americana, sem fins lucrativos, que tem por finalidade certificar o nível de proficiência de profissionais prestadores de serviços e reparos automotivos. Promoveu referida ação alegando, em síntese, a má-fé das agravantes, vez que desde março de 2007 a licença concedida à primeira agravante foi rescindida por inadimplemento contratual e que ignorando as notificações recebidas as agravantes continuaram com suas atividades, inclusive com o agendamento de teste para o dia 13 de setembro de 2009.

Não obstante os argumentos e documentos apresentados pelas agravantes, a questão que vem centrada no presente recurso refere-se à tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau e, portanto, deve ser resolvida no âmbito de seus pressupostos legais. **Embora relevantes os motivos constantes nas razões do presente recurso, o que se tem é que, com exceção da realização do teste no dia 13 de setembro de 2009, sem pagamento da multa fixada pelo d.Juiz, por autorização liminar do e.Des.Galdino Toledo Júnior, no mais, deve prevalecer a r.decisão recorrida.** Vê-se, pois, que as recorrentes não obtiveram êxito na comprovação de que o contrato realizado

Agravo de Instrumento nº 994.09.288077-3 – Voto nº 12.485



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4

entre as partes (licença) não foi rescindido, o que afasta, nesta sede, o pedido de efetivação das certificações aos candidatos aprovados e o atendimento aos consumidores já certificados durante o período de validade das certificações anteriormente expedidas, como pretendem. Diante da situação apresentada neste agravo e em face do iminente risco de danos aos candidatos inscritos a liminar foi deferida, no entanto, mostra-se prudente, aguardar o deslinde da demanda, posto que dos elementos trazidos no recurso e mesmo no processo, não há, ao menos por ora, suficiente segurança para que se afirme que as agravantes possuam a licença concedida pela agravada e assim, conceder nesta instância a tutela pleiteada em toda sua extensão. Assim, restará sempre a necessária análise, em profundidade, para aferir-se eventual possibilidade das agravantes de promoverem a realização dos testes e expedição das certificações. No caso em tela, as provas trazidas aos autos não são cabais para informar quanto à convicção dos fatos e um juízo inequívoco. No mais, ficou consignado na liminar concedida nesta Instância que as recorrentes deveriam informar aos participantes de que a prova estava *sub judice*, garantindo-lhes eventual ressarcimento, no entanto, não trouxeram as agravantes prova do cumprimento da referida ordem.

Essas circunstâncias indicam que a melhor alternativa, ao menos nesta fase, é a manutenção da r. decisão agravada. O que se tem de certo é que a situação trazida à apreciação do Tribunal depende de ampla cognição meritória e a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos em que deferida, observa o princípio da proporcionalidade e garante o interesse de ambas as partes na medida em que, se ao final a lide for julgada procedente. Por outro

Agravo de Instrumento nº 994.09.288077-3 – Voto nº 12.485



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5

lado, a antecipação da tutela, em tese, garantiria a situação atual, no ponto em que eventuais prejuízos que venham a ser causados às agravantes possam vir reclamados em ação própria, tudo depois de dirimida a dúvida quanto à revogação ou não da licença concedida pela agravada às agravantes. Em face do julgamento do presente recurso o pedido de fls.759/763 fica prejudicado.

Assim entendendo, dou parcial provimento ao recurso para, convalidar a liminar concedida e, no mais, manter a r.decisão recorrida.

Assinatura manuscrita de Octávio Helene.

OCTAVIO HELENE
Desembargador Relator

Agravo de Instrumento nº 994.09.288077-3 – Voto nº 12.485