



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 - São Paulo - SP
 Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0121948-85.2009.8.26.0003**
 Classe - Assunto: **Procedimento Ordinário - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível >>**
 Requerente: **National Institute For Automotive Service Excellence**
 Requerido: **Instituto Nacional para Excelência de Serviço Automotivo - Ase Brasil e outro**

CONCLUSÃO

Em 11 de julho de 2011, faço estes autos conclusos a(o) MM.(ª). Juiz(a) de Direito abaixo.

Eu, _____, (Breno), escrev., subsc.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paulo Furtado de Oliveira Filho**

Vistos.

NATIONAL INSTITUTE FOR AUTOMOTIVE SERVICE EXCELLENCE ajuizou ação de obrigação de fazer contra **INSTITUTO NACIONAL PARA EXCELÊNCIA DE SERVIÇO AUTOMOTIVO – ASE BRASIL** e **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS REPARADORAS INDEPENDENTES DE VEÍCULOS – ABRIVE**.

Consta da petição inicial que a autora é uma entidade americana, sem fins lucrativos, cujo único objeto consiste em certificar o nível de proficiência de profissionais prestadores de serviços e reparos automotivos. Alega que é titular da marca de certificação “ASE”, que foi objeto de licença de uso em favor das rés, que puderam utilizar a referida marca durante a vigência dos contratos. Ocorre que os contratos foram rescindidos e a rés ignoraram a obrigação de não utilizarem a marca “ASE” e pretendiam realizar novos testes para certificação, para pelo menos 70.000 profissionais em 49 cidades do Brasil. A primeira ré, ainda indevidamente, pretendeu o registro da marca “ASE BRASIL”, violando direito da autora., pois a identidade visual entre as marcas provoca indevida associação entre as partes e induz o

**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 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

consumidor em erro, pois supõe que a autora aprova os serviços de certificação prestados pela ré.

Por isso, requer a autora a procedência da ação para que sejam condenadas as rés: a) à cessação do uso das expressões “ASE”, “ASE BRASIL” e “ASE CERTIFIED”, a qualquer título inclusive em seu nome empresarial; b) à transferência do registro da marca “ASE BRASIL” em favor da autora, bem como dos nomes de domínio www.asebrasil.org.br e www.asebrasil.com.br; c) o cancelamento do 22º teste de certificação, bem como a destruição de todos os materiais relacionados a este testes, que contenham as expressões “ASE”, “ASE BRASIL” e “ASE CERTIFIED”, “Instituto Nacional para Excelência do Serviço Automotivo”; d) ao envio de comunicado à imprensa, inclusive aos “sites” da indústria automotiva, informando que desde março de 2007 as rés não podem usar as marcas acima mencionadas, que a autora e as rés não têm ligação alguma, e que a autora não participa, nem dá conselho ou suporte técnico, nem aprova as atividades das rés e as certificações expedidas a partir de então; e) ao pagamento de indenização pelos danos causados.

Pela r. decisão de fls. 314/315, foi deferida a antecipação de tutela em parte, para (a) **suspensão dos testes de certificação**, em todo o território nacional, bem como a **renovação dos certificados emitidos pela ré**, sob pena de multa de R\$ 40.000,00, no primeiro caso, e de R\$ 1.000,00, por ato praticado em desrespeito a esta decisão; (b) 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 pela rés, nem dos testes por elas realizados e certificados por elas emitidos ou renovados**, a partir de 5 de março de 2007, no prazo de 5 dias, sob pena de multa cominatória de R\$ 10.000,00, sem prejuízo de outras

**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 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

medidas.

As rés foram citadas em 2 de setembro de 2009, conforme certidão de fls. 318.

Interposto agravo de instrumento pelas rés, foi noticiada a concessão parcial do efeito suspensivo, para **realização dos exames nas datas agendadas, com comunicação de que a prova está *sub judice*, com garantia de eventual ressarcimento** (fls. 418).

Em contestação de fls. 440/451, as rés alegaram que a marca “ASE” não é mais de titularidade da autora, que deixou de prorrogar o registro expirado em 25 de agosto de 2008, e que tal marca não tem proteção nos termos da Convenção da União de Paris, pois não se trata de marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade. Afirmam, ainda, que o relacionamento contratual teve início em 1997, com realização de investimentos na divulgação dos testes de certificação em todo país, mas que por uma divergência em relação a um pagamento no valor de trinta mil dólares houve a comunicação da rescisão pela autora, mas as negociações continuaram e a rescisão não operou efeitos. Afirmam que desenvolveram um projeto próprio de certificação, que não se aproveita dos testes da autora e que por isso tem sido usada a marca “ASEBRASIL”. Dizem que não foram realizados testes em 2007 e em 2008, e que os testes agendados em 2009 não causaram prejuízo à autora, devendo ser julgada improcedente a demanda.

Réplica a fls. 636/662. Em atenção ao despacho de fls. 759, as partes se manifestaram a fls. 762/770 e 777/778.

Por decisão de fls. 829/830 foi indeferida a produção de prova pericial e oral, determinando-se a juntada de documentos, o que foi cumprido, havendo manifestações das partes.

**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 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

É o relatório.

Passo ao julgamento antecipado da lide porque não há necessidade de produção de prova oral ou pericial, como já havia sido decidido a fls. 829/830.

Está comprovado pelo certificado de registro de fls.133, expedido pelo INPI, que a autora é titular da marca de serviços “ASE”, relativo a serviços de certificação de qualidade de serviços de reparação de automóveis. Este registro foi prorrogado até 25 de agosto de 2018, segundo certidão de fls. 1307, o que afasta a alegada caducidade.

Segundo o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial), o titular do registro da marca tem os seguintes direitos: (i) **uso exclusivo** da marca em todo o território nacional no ramo de atividade econômica do titular; (ii) **impedir** que terceiros indevidamente utilizem a marca; (iii) **zelar pela reputação e integridade** da marca; (iii) **cessão ou licença do uso da marca**, mediante remuneração ou gratuitamente.

No exercício de um dos direitos que a legislação brasileira lhe assegura, a autora e as rés firmaram contratos, desde 1997, para que as rés pudessem prestar no Brasil o serviço de certificação, licenciando a autora para a primeira ré a marca “ASE” (cf. fls. 143/192 e 208/212).

O último aditamento do contrato deu-se para o ano de 2006 (fls. 208/212); naquele ano a autora havia externado sua preocupação com a queda na qualidade dos serviços de certificação prestados pela primeira ré (fls.197/204).

Finalmente, em março de 2007, alegando descumprimento de obrigações contratuais por parte da primeira ré, a autora comunicou a rescisão do contrato (fls. 214/218), notificando-a para deixar de usar a marca “ASE”.

**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 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

Embora as rés tenham alegado que a rescisão não operou efeitos, certo é que em nenhum momento comprovaram o cumprimento da obrigação que deu ensejo à rescisão, nem que a autora tenha negociado nova licença de uso da marca.

Diante de tal quadro probatório, não se pode deixar de reconhecer que **desde março de 2007**, quando notificadas as rés pela autora, esta tinha o direito, como titular da marca “ASE”, ao **uso exclusivo** da marca em todo o território nacional e de **impedir** que terceiros indevidamente utilizassem tal marca.

É irrelevante que as rés tenham investido recursos na divulgação dos testes de certificação no Brasil, desde 1997, pois sabiam que os investimentos deveriam ser amortizadas em determinado tempo, enquanto mantivessem a licença de uso, respeitando o contrato com a autora.

Também é irrelevante a alegação das rés no sentido de que, a partir de 2007, passaram a utilizar testes com nova metodologia, pois o que está em discussão nos autos é a utilização da marca “ASE”, de propriedade da autora, que tem direito ao uso exclusivo dela e pode impedir as rés de prosseguirem nesta indevida utilização.

Como bem resumiu o MM. Juiz de Direito, em despacho de fls. 1256: *“De uma vez por todas, fique claro: não podem as rés, nos testes de certificação que eventualmente realizarem, fazerem uso de qualquer termo que contenha a marca ASE, isolada ou em conjunto com outros termos, nem mesmo valerem-se da mesma grafia da marca pertencente à autora”*.

Esta tentativa de apropriação da marca da autora pela primeira ré não é de hoje, pois houve requerimento junto ao INPI do registro da marca “ASE BRASIL” no ano de 2005 (fls.194/195), quando ainda vigorava o contrato com a autora e a primeira ré tinha a obrigação não só legal, mas contratual, de respeitar a propriedade alheia.

A primeira ré tinha pleno conhecimento de que, após a extinção



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 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

do contrato de licença (fls. 177, cláusula IX), deveria cessar o uso da marca da autora (ASE) e mudar o seu nome (INSTITUTO NACIONAL PARA EXCELÊNCIA DO SERVIÇO AUTOMOTIVO – ASE BRASIL), pois ele mera tradução do nome da autora (NATIONAL INSTITUTE FOR AUTOMOTIVE SERVICE EXCELLENCE).

No entanto, em 2009, mais uma vez, a primeira ré ofereceu ao mercado serviços de certificação com a marca “ASE BRASIL” (fls. 220/231), contando com o apoio da segunda ré, e os certificados foram emitidos com o selo “ASEBRASIL edição 15 anos”, como se vê pelo exemplar juntado a fls. 1303.

Em favor do uso desta marca, sustenta a primeira ré o insustentável, ou seja, que não se confundem as marcas “ASE certified”, de propriedade da autora, e “ASE Brasil”, de propriedade dela, pois o INPI deferiu o registro desta segunda marca em favor da primeira ré.

Mas a colidência entre as marcas é tão evidente que a Justiça Federal acertadamente deferiu antecipação de tutela em favor da autora, suspendendo os efeitos do registro da marca “ASE Brasil” em favor da primeira ré.

Como bem observou a MM. Juíza Federal, em r. decisão juntada a fls. 1374/1375, *“Analisando os pressupostos para a antecipação pretendida, verifico estarem todos presentes neste caso. Em primeiro lugar, deve ser registrado que a empresa ré firmou diversos contratos com a empresa autora – o que, certamente, a levou a adotar nome empresarial correspondente à tradução do nome da autora, acrescido da expressão ASE BRASIL, de forma a denotar que seria a representante brasileira da empresa conhecida como ASE (AUTOMOTIVE SERVICE EXCELLENCE). Em segundo lugar, as marcas em questão são visualmente quase idênticas, perfeitamente confundíveis...Assim, em que pese estarem as marcas da autora e da ré inseridas em classes distintas, é certo que as empresas litigantes atuam no mesmo segmento mercadológico, pelo que entendo, em exame preambular, que não pode*



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 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

subsistir a marca obtida pela empresa ré”.

Com efeito, a semelhança entre as marcas “ASE Certified” e “ASE Brasil” é evidente, havendo o risco de indevida associação entre a autora, cuja reputação é elevada e por isso sua marca é tão cobiçada, e as rés, que querem usar a marca da autora para se apropriar da reputação dela, em verdadeiro aproveitamento parasitário.

Ademais, há manifesta possibilidade de confusão no mercado, com o risco de prejuízo aos consumidores dos serviços, que podem ser induzidos em erro, acreditando que estão sendo certificados pela autora, segundo os critérios por ela estabelecidos, quando na verdade estarão sendo avaliados pelas rés, em testes que elas desenvolveram e não contam com a aprovação da autora (cf. fls. 815 e 817).

O comportamento das rés confirma a inequívoca violação da marca da autora e qualifica-se como reconhecimento tácito do pedido, pois agora se sabe que na pendência desta ação elas trocaram as vogais e passaram a identificar os serviços que prestam utilizando as letras “ESA” e uma engrenagem (fls. 1299, 1303 e 1360/1365), para diferenciá-la da marca da autora (“ASE” e uma engrenagem), alegando que são distintas, no entanto é clara a associação ideológica entre as marcas, o risco de confusão entre os consumidores, o propósito das rés de continuarem a se aproveitar ilicitamente da reputação da autora, enfim, tudo aquilo que o direito da propriedade industrial repudia.

Portanto, o pedido de cessação do uso da marca “ASE” de propriedade da autora deve ser julgado procedente, com a antecipação de tutela desde já concedida, para que as rés se abstenham de utilizar o termo “ASE” ou mesmo “ESA”, no prazo de 10 dias, em qualquer sinal distintivo, seja marca, nome, produto, serviço, bem como em testes de certificação, papéis, embalagens, sítios eletrônicos, enfim, em qualquer material relacionado à sua atividade, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00.

A autora também tem direito à indenização pelos danos

**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 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

decorrentes da violação de seu direito de propriedade e que será fixada pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os previstos no art. 210, da LPI. Portanto, a indenização corresponderá ao maior valor, a ser apurado em liquidação de sentença, entre o proveito econômico que as rés obtiveram nos testes de certificação realizados com a marca da autora e a remuneração que a autora teria exigido, caso celebrado contrato de licença de uso da marca.

Com relação à decisão de fls. 314/315, que fixou multa de R\$ 1000,00 para cada certificado expedido pelas rés, relativo aos testes que foram realizados em 2009, observo que o V. Acórdão proferido no agravo de instrumento deferiu apenas a realização da prova já agendada, afastando 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” (fls. 1335).

A autora alegou que a ré descumpriu a decisão, emitindo 1054 certificados, exigindo a autora multa de R\$ 1.054.000,000. A primeira ré não impugnou a expedição dos certificados nem demonstrou, documentalmente, que os certificados foram expedidos em número inferior.

Logo, devem ser admitidos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que caracteriza a violação à decisão que antecipou a tutela e determina a incidência da multa desde logo, embora em menor valor.

Isto porque a importância acima mencionada tornou-se excessiva e deve ser reduzida, com fundamento no art. 461, parágrafo 6º., do CPC, para uma terça parte do valor acima mencionado, R\$ 351.333,00, que se mostra suficiente à repressão do comportamento da ré, que tem procurado de todos os modos, direta ou indiretamente, descumprir a decisão de fls. 314/315.

As rés também deve pagar, e desde logo, a multa de R\$ 40.000,00, pelo descumprimento da determinação contida no V. Acórdão, pois “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” (fls. 1335).



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 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

Caso a autora pretenda desde logo exigir o pagamento das multas, deverá formular pedido em requerimento próprio, acompanhado das r. decisões e desta sentença, com pedido de intimação das rés para pagamento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para condenar as rés:

a) a absterem-se de usar, a qualquer título, as expressões “ASE” e “ESA”, no prazo de 10 dias;

b) a transferirem à autora, ou a quem ela indicar, os nomes de domínio "www.asebrasil.org.br" e www.asebrasil.com.br, no prazo de 10 dias;

c) a cessarem o uso do nome empresarial “Instituto Nacional para Excelência do Serviço Automotivo”, promovendo a primeira ré alteração do seu contrato social, no prazo de 30 dias;

d) informarem ao público, em seus sítios eletrônicos, e também por comunicação escrita, às entidades apontadas a fls. 1302, no prazo de 10 dias, que desde março de 2007 as rés não podem usar as marcas acima mencionadas, que a autora e as rés não têm ligação alguma, e que a autora não participa, nem dá conselho ou suporte técnico, nem aprova as atividade das rés e as certificações expedidas a partir de então;

e) destruïrem todo e qualquer material com as expressões mencionadas na letra “a”, supra, no prazo de 30 dias;

f) indenizar a autora, mediante o pagamento de importância que corresponderá ao maior valor, a ser apurado em liquidação de sentença, entre o proveito obtido nos testes de certificação realizados com a marca da autora e a remuneração que a autora teria recebido, caso celebrado contrato de licença de uso da marca a partir de março de 2007.

Presentes os requisitos legais, pelas razões já expostas na sentença. fica antecipada a tutela, para que as rés cumpram as obrigações contidas nas alíneas “a” a “d”. , a contar das respectivas intimações pessoais, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 para cada uma.



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 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5574-0355 - E-mail: jabaquara3cv@tjsp.jus.br

Em razão da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.

P.R.I.

São Paulo, 11 de julho de 2011.

PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO

Juiz de Direito