



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**Registro: 2012.0000047548**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9224428-31.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes S P F SAO PAULO FERRAGENS LTDA e ELECTRIC GROUND INSTALAÇÕES S C LTDA sendo apelados ELECTRIC GROUND INSTALAÇÕES S C LTDA (E OUTROS(AS)), PARAKLIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAS ELETRICOS LTDA EPP e S P F SAO PAULO FERRAGENS LTDA.

**ACORDAM**, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao apelo das requeridas. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente sem voto), EGIDIO GIACOIA E CARLOS ALBERTO GARBI.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2012

**ADILSON DE ANDRADE**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

**3ª Câmara de Direito Privado**

**Voto nº 5989**  
**Apelação c/ revisão nº 9224428-31.2008.8.26.0000**  
**Comarca: São Paulo - 26 VC**  
**Ação: Marcas e patentes e cominatória**  
**Apte(s): SPF – São Paulo Ferragens Ltda. e outro**  
**Apdo(a)(s): Eletric Ground Instalações SC Ltda. (e outra) e outro**

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos juntados aos autos suficientes para formar a convicção do Juiz – Desnecessária a prova requerida – Preliminar afastada.

Propriedade industrial – Uso indevido da marca – Inexistência de autorização expressa do titular da propriedade – Abstenção do uso da marca “Paraklin”, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a contar da publicação do acórdão – Recurso da autora PARCIALMENTE PROVIDO apenas para fixar o valor da multa diária e IMPROVIDO o das requeridas.

Perdas e danos pleiteados por ambas as partes – Inadmissibilidade – Não comprovação dos prejuízos materiais e morais sofridos – Existência de dano (an debeat) deverá ser verificada no processo de conhecimento e não na fase de liquidação, fase reservada a conferir o valor dos danos (quantum debeat).

Trata-se de ação cominatória ajuizada por SPF São Paulo Ferragens Ltda. contra Eletric Ground Instalações S/C Ltda. e Parakalin Comércio e Representações de Materiais Elétricos Ltda. – EPP. A r. sentença de fls. 569/571 julgou parcialmente procedente o pedido, antecipando os efeitos da tutela e condenando os réus na abstenção do uso da marca do autor, sob pena de cominação de multa diária. O pedido na reconvenção foi julgado improcedente. Ante a sucumbência recíproca, as custas serão rateadas e compensados os honorários advocatícios, arcando os vencidos com as despesas



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

processuais reajustadas do desembolso e honorários de advogado fixados nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC, em R\$ 3.000,00, atualizados desde a publicação da decisão.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 581).

Ambas as partes apelam.

A autora, alegando que deve ser indenizada pelos danos patrimoniais sofridos eis que o uso indevido da marca lhe causou prejuízos. Diz que a primeira apelada usou a marca para identificação de seus produtos e a segunda realizou o registro como sua razão social. Aduz que a honra subjetiva da empresa foi atingida de modo que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos. Requer 1. determine que, no cálculo de liquidação de sentença seja levado em conta, para fins de apuração do dano patrimonial, o faturamento das apeladas desde o início até a data da cessação total do uso da marca "Paraklin" 2. seja fixada a multa diária de R\$ 10, 000.00 (dez mil) reais, atualizada até a data do efetivo pagamento para coibir as apeladas a continuarem utilizando-se indevidamente da marca da apelante. 3. que os honorários advocatícios sejam majorados para 10% sobre o valor da causa. Pede provimento.

As apeladas, aduzindo que a r. sentença deixou de fixar o valor da multa bem como o momento da sua fixação. Aduzem que houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, insiste na ocorrência da prescrição do direito e da inexistência de ato ilícito de contrafação da marca de modo que não há direito material a ser indenizado. Pedem a nulidade do julgado ou o reconhecimento da prescrição. Alternativamente pugnam pela improcedência do pedido e procedência da reconvenção, invertendo-se os ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Recursos processados e respondidos.

**É o relatório.**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

Cuida-se de ação de rito ordinário, ajuizada por SPF São Paulo Ferragens Ltda., alegando que as rés estão utilizando sem sua autorização a marca PARAKLIN de sua propriedade. Pede a condenação das rés para se absterem de utilizar a referida marca, além de indenização por perdas e danos em virtude da concorrência desleal.

As rés contestaram e apresentaram reconvenção objetivando a declaração de legalidade de utilização da marca c.c condenação à abstenção e indenização por perdas e danos, consubstanciada na permissão verbal por parte da autora.

Primeiramente não tem cabimento a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois vem ao encontro do disposto no inciso VII, artigo 273 do CPC.

Demais, a questão já foi decidida no agravo de instrumento interposto pela autora (fls. 709).

Também a preliminar de cerceamento de defesa alegada pela requeridas deverá ser afastada, pois, no caso, o julgamento antecipado da lide era o desfecho adequado.

De acordo com o art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, haverá julgamento antecipado da lide quando a causa versar questão unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência.

Analisando os autos verifica-se que a causa já se encontrava devidamente instruída, desnecessária a dilação probatória requerida pela apelante, não importando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, eis que, cumpre ao magistrado, como destinatário das provas nos termos do art. 130, do Código de Processo Civil, indeferir a diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com efeito, o d. sentenciante tem o dever e não a faculdade de proferir sentença quando, sendo a matéria de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas em audiência.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

Assim, incumbe ao julgador exercer juízo de valor sobre a necessidade ou não da prova a ser produzida, a fim de formar seu convencimento a respeito da matéria sob exame.

Nesse passo, a abalizada jurisprudência do STJ **“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, incorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”** (4ª Turma Ag. 14.952-DF-AgRg. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 3.2.92.)”.

No mesmo sentido **“Julgamento antecipado da lide - Suficiência dos elementos constantes dos autos – Produção de prova desnecessária – Cerceamento de defesa inexistente – Recurso extraordinário não conhecido – Decisão mantida”** (STF, RT 624/239).

No tocante a falta de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação (cessação do uso da marca pelas requeridas) não prospera eis que foi assinalado na r. sentença, que as rés deverão abster-se de usar a marca da autora a partir daquela decisão.

Todavia, deixou o Magistrado de fixar o valor da multa cominatória para o caso de descumprimento daquela determinação e nesse ponto a sentença merece reforma.

Assim, fixo o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de multa diária em caso de indevida utilização da marca de titularidade da autora a partir da publicação do v. acórdão.

Não ocorreu a alegada prescrição do pretense direito da autora, como bem solucionou a r. sentença: **”Consistente em parte, a pretensão principal por razões curtíssimas, básicas e intuitivas na medida em que, na espécie, cuja prescrição foi disciplinada no velho art. 177, 2ª parte, do Código Civil, atual art. 205, cujo prazo inicial somente foi invocável a partir da aquisição do direito que, aqui, se deu e 26.09.02 mediante contrato de cessão, págs. 49/63”** (FLS. 570).

O documento de fls. 194, não deixa dúvidas de que a



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

autora é titular da marca "PARAKLIN", concedida em 06.06.2005 pelo INPI e registrada sob o número 817.297.286.

As requeridas não tinham autorização para utilizar a marca de titularidade da requerente, mas a condenação ao pagamento de perdas e danos não é cabível porque não há demonstração nos autos da ocorrência efetiva de prejuízos.

A existência dos danos (*an debeatur*) deveria ter sido verificada na fase de conhecimento o que não ocorreu e não na liquidação, fase reservada a conferir o valor dos danos (*quantum debeatur*).

Nesse sentido **“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca - Abstenção de uso - Necessidade, pois constatada similaridade entre as marcas passível de provocar confusão entre os consumidores - Empresas do mesmo ramo de atividade comercial - Perdas e danos não demonstrados - Recurso parcialmente provido”** (Apelação Cível n. 244.006.4/2-00 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Privado - Relator: Sergio Gomes - 25.04.06 - V.U.).

A propósito já se decidiu **“PROPRIEDADE INDUSTRIAL Uso indevido de marca SR Reprodução de parte essencial ou característica da marca impeditiva de outro registro, ou uso em nome de pessoa jurídica que atua no mesmo ramo de atividade e na mesma localidade Expressão SR, que, aliada aos demais componentes da marca, é capaz de causar confusão nos consumidores do produto embalagens Tutela inibitória concedida para que a empresa ré se abstenha de utilizar a marca e nome fantasia semelhantes, bem como de divulgá-los pelos veículos de propaganda, como impressos, outdoors e sítio da Internet Ausência de provas do prejuízo patrimonial decorrente da concorrência desleal Ausência de prova dos danos morais, que não são 'in re ipsa' por não se tratar de contrafação Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido Recurso adesivo da ré improvido”** (Apelação Cível 0010300- 42.2008.8.26.0066 - 4ª Câmara de Direito Privado - Relator (a): Francisco Loureiro, DJ: 24/02/2011).

Também não prospera a alegação das



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

requeridas reconvintes, defendendo a licitude de seus atos, ao argumento de terem o uso consentido, legítimo e autorizado da marca, no regular exercício de suas atividades.

Isto porque como bem salientou a autora, não existe cessão tácita para o uso de marca. A propriedade da marca se adquire através do registro válido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Diante do exposto DOU PARCIAL provimento ao recurso da autora para fixar o valor da multa diária em R\$ 10.000,00 (dez mil) reais e IMPROVIDO o das rés.

**ADÍLSON DE ANDRADE**  
**Relator.**