



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000641716

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2123681-85.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MRO IMPORTAÇÕES LTDA., é agravado LITTMAN LIGHTING BRASIL - DESIGN, IMPORTAÇÃO E VENDAS DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA..

ACORDAM, em 1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 8 de outubro de 2014.

Teixeira Leite
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 22155

PROVA. Ação cominatória c.c. perdas e danos. Alegada violação de marca e prática de concorrência desleal, decorrente do nome comercial da ré em comparação com a marca registrada pela autora. Confusão nos consumidores. Determinação de realização de perícia. Desnecessidade. O art. 130 do CPC atribui ao julgador a discricionariedade para determinar, mesmo de ofício, a realização de provas a formar seu convencimento. Análise, contudo, que dispensa conhecimento técnico. Análise visual comparativa entre a marca da autora e o nome comercial da ré. Necessidade de perícia apenas, e eventualmente, para o caso de liquidação das perdas e danos, caso procedente a ação de conhecimento. Recurso provido.

MRO IMPORTAÇÕES LTDA. agrava da decisão saneadora pela qual o d. Magistrado, nos autos da ação cominatória c.c. perdas e danos que move contra LITTMAN LIGHTING BRASIL – DESIGN, IMPORTAÇÃO E VENDAS DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA., deferiu produção de prova pericial, “*a respeito da existência, ou não, de imitação e violação da marca e nome comercial descritos na inicial, bem como a respeito da existência, ou não, de confusão por parte dos consumidores e concorrência desleal, com relação ao produto comercializado pelas partes, além de eventual valor de perdas e danos, caso constatada a prática de ilícito por parte da requerida*”, e atribuiu à agravante o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 33 *caput* do CPC (fls. 57 e 64/66).

Inconformado, alega que a perícia não é necessária à apreciação da conduta ilícita que atribui à agravada, podendo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ser constatada pela mera comparação entre a marca da agravante (LITEMAN) e o sinal por ela utilizado para comercialização de seus produtos (LITTMAN). Argumenta que nenhuma das partes requereu prova pericial: a agravada requereu genericamente provas “que se fizessem necessárias”, e a agravante requereu apenas a produção de prova oral. Além disso, a agravada admite que a expressão LITEMAN é marca registrada da agravante. Subsidiariamente, entende que o ônus financeiro da prova deve recair sobre a agravada.

Recurso processado no efeito suspensivo (fls. 104/105) e respondido (fls. 110/117).

É o relatório.

Assiste razão à agravante.

É certo que é da discricionariedade do julgador a determinação para realização de provas que entender necessárias à formação de seu convencimento, podendo fazê-lo mesmo de ofício (art. 130 CPC), mas, no caso, com o devido respeito, entendemos que a perícia é imprescindível apenas para a apuração das perdas e danos.

Explica-se. O julgamento da pretensão da agravante passa pela análise comparativa de sua marca (LITEMAN) e o sinal utilizado pela agravada para a comercialização de seus produtos, que também é nome comercial (LITTMAN). Não é necessário conhecimento técnico específico para se apreciar e decidir se há ou não imitação de marca, concorrência desleal ou confusão aos consumidores, porque essa análise, s.m.j., é apenas visual.

As perdas e danos, estas sim, dependem de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

avaliação por perito. Essa perícia, contudo, deve ser relegada à fase de liquidação de sentença, caso a ação seja julgada procedente, com estabelecimento dos critérios para apuração do *quantum debeatur*.

Anota-se que nenhuma das partes requereu prova pericial. A agravante requereu expressamente prova oral (fls. 97) e a agravada, genericamente "provas que se fizessem necessárias", alegação não controvertida em resposta.

É de se lembrar que a perícia é prova onerosa e, também por esse motivo, deve ser determinada apenas quando o conhecimento técnico de um perito for absolutamente necessário, o que não parece ser o caso.

Ante o exposto, voto pelo ***provimento do recurso***.

TEIXEIRA LEITE
Relator