



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2015.0000419657

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9000041-34.2002.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAN REMO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., é apelada SÃO PAULO ALPARGATAS S/A.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da autora e julgaram prejudicado o recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ ANTONIO DE GODOY (Presidente) e RUI CASCALDI.

São Paulo, 16 de junho de 2015

CLAUDIO GODOY

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

APELAÇÃO CÍVEL

Processo n. 9000041-34.2002.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Apelante/Apelada: ALPARGATAS S/A

Apelada/Apelante: SAN REMO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

Juiz: Dr. Paulo Antônio Canali Campanella

Voto n. 10.229

Licenciamento de marca. Cobrança de multa contratual e de indenização por resolução do contrato em razão de inadimplemento que se atribuiu à licenciada. Má qualidade dos produtos com a marca licenciada que, realmente, não se demonstrou. Descumprimento, porém, das demais obrigações afetas à licenciada. Previsões de fabricação de todos os artigos esportivos para os quais concedido o registro da marca à licenciante e de envio de amostra dos produtos incontroversamente desrespeitadas. Suficiência do investimento na comercialização e na divulgação dos artigos esportivos assinalados com a marca que não se comprovou. Resolução que se deu pelo descumprimento de obrigações afetas à licenciada. Incidência consequente da cláusula penal e que independe de comprovação do prejuízo. Impossibilidade, todavia, de cumular a cláusula penal com a indenização pelo efetivo prejuízo, ausente convenção neste sentido. Cláusula penal, ademais, reduzida. Sentença em parte revista. Recurso da autora parcialmente provido, prejudicado o da ré.

Cuida-se de recursos interpostos contra sentença (fls. 2.514/2.521 e 2.559) que julgou improcedente demanda voltada a condenar a ré ao pagamento da cláusula penal pactuada, no importe de quatro milhões de reais, e de indenização por danos morais e por lucros cessantes, consistentes nos royalties não recebidos em razão de contratos desfeitos ou não firmados com terceiros, tudo em razão do suposto inadimplemento das obrigações assumidas em contrato de licenciamento exclusivo da marca *DRIBLE* e da alegada prática de concorrência desleal a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

fim de dominar o mercado com a desvalorização da marca licenciada. Fundou-se o deslinde no argumento de que a licenciada não estava obrigada a produzir toda a linha de artigos esportivos, de que não comprovada a fabricação de produtos com qualidade diversa das demais linhas da ré e de que pericialmente apurada a adoção dos mecanismos próprios de divulgação, promoção e venda dos produtos com a marca *DRIBLE*, arcando a autora com as custas e honorários advocatícios de R\$ 15.000,00, respeitada a gratuidade.

Sustenta a ré, em sua irresignação (fls. 2.542/2.552), que não atendidos os parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não considerada a importância e relevância da causa diante do próprio valor a ela atribuído, assim correspondentes os honorários ao equivalente a 0,375% do importe histórico atribuído à demanda; olvidada a complexidade da causa, com realização de perícia multidisciplinar, oitiva de testemunhas em audiência, impugnação à gratuidade, interposição de cinco agravos de instrumento, oito embargos declaratórios, dois recursos especiais e agravos contra as respectivas decisões denegatórias; não observado o tempo exigido dos patronos da ré, durando o trâmite do processo em primeiro grau, por quase dez anos, assim correspondendo os honorários ao valor mensal de R\$ 127,11; não preservado o grau de zelo profissional. Assevera que, conforme precedentes que colaciona, mesmo em caso de improcedência ou de inexistência de condenação os parâmetros do art. 20, § 3º, devem ser obedecidos diante do necessário tratamento isonômico das partes, evitando-se o arbitramento de honorários irrisórios.

De seu turno (fls. 2.650/2.671), recorre a autora aduzindo que a sentença ignorou o desatendimento pela ré de diversos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

comandos exhibitórios; que a sentença deixou de considerar a incontrovérsia, por ausência de impugnação expressa da ré, sobre a fabricação de produtos de baixa qualidade com a sua marca, a falta de substituição dos produtos reclamada pelos lojistas, a falta de fabricação de todos os itens previstos no anexo contratual e ausência de disponibilização de amostras dos produtos e das embalagens na forma da cláusula 9.3; que, se se entender necessário, devida a realização de nova perícia para confirmação de que o calçado apresentado foi, de fato, produzido pela ré, não se admitindo a falta de fundamentação a respeito, sob pena de cerceamento de defesa; que, a despeito da ausência de documentos fiscais e contábeis, os demonstrativos de pagamento dos royalties evidenciam os elevados índices de devolução dos produtos com a marca *DRIBLE*, do que se pode concluir que a ré não efetivava a substituição devida dos produtos; que reconhecido pelo perito o descumprimento da obrigação de entregar o relatório de produtos eventualmente restantes em poder da ré quando do desfazimento do contrato, tal como previsto na cláusula 13.5; que inequívoca a intenção das partes no sentido de ser obrigação da licenciada a comercialização de todos os produtos indicados no anexo contratual, conforme previsões das cláusulas 3.1, 12.3 e 12.4, não cabendo ao perito opinar sobre a interpretação do contrato, seja porque a tanto não foi instado, seja por não possuir formação jurídica; que não incumbia a si a prova de fato negativo, assim de que a ré nunca apresentou as amostras de produtos; que descabidas as sucessivas dilações de prazo para que a ré apresentasse os documentos indicados; que devia ser aplicada a regra do art. 359 do CPC; que a não apresentação dos documentos inviabilizou o trabalho pericial e a apuração dos fatos controvertidos conforme considerado no saneador, em claro cerceamento de defesa e a ensejar a nulidade da sentença; e que o mecanismo contratual que previa a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

remessa de amostras dos produtos visava justamente evitar a comercialização de produtos de baixa qualidade ou fora das especificações idealizadas. Pugna pela procedência da ação para que seja a ré condenada ao pagamento da multa contratual e de indenização por lucros cessantes, danos morais e danos materiais, estes se mantido o reconhecimento da litispendência nos autos do processo nº 0109282-32.2007.8.26.0000.

Recursos processados e respondidos.

A ré defende (fls. 2.724/2.743) que não havia obrigação de lançamento de todos os produtos licenciados ou prazo para tanto, sobrevivendo antecipada cessação da relação contratual por iniciativa da autora; que o laudo pericial constatou não ter sido por ela fabricado o produto apresentado, pelo que não comprovada a baixa qualidade dos produtos com a marca *DRIBLE*, mas, ao contrário, apurado que resultantes da utilização dos mesmos padrões adotados para fabricações de produtos com marcas próprias; que não demonstrada a solicitação de qualquer amostra pela autora, que presumivelmente concordou com os produtos diante de sua efetiva comercialização; que não havido descumprimento de qualquer ordem judicial para exibição de documentos, pois nunca realizada intimação pessoal, não individualizados os documentos que se queriam ver exibidos e datada a primeira ordem judicial neste sentido exarada de outubro de 2008, já após o transcurso do prazo quinquenal durante o qual deve guardar documentos fiscais; que comprovado, mediante a perícia e a oitiva de testemunhas, o cumprimento das obrigações de constituir e manter equipe de vendas para promover e divulgar os produtos licenciados, de realizar campanhas de marketing, com impressos promocionais dos produtos licenciados, de despendar o mínimo de 9% sobre o faturamento anual a título de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

comunicação e marketing e de manter em produção a família completa dos produtos licenciados; que não demonstrados os supostos lucros cessantes, não pactuada obrigação de resultado, ou a desvalorização da marca *DRIBLE*.

A autora assevera (fls. 2.887/2.891) que a verba honorária não serve a cobrir os honorários pelos serviços prestados pelo advogado ao cliente, remunerados por força de contrato; que inaplicáveis os limites do art. 20, § 3º, do CPC a demandas em que não há condenação, já bem fixados os honorários por equidade, considerando, ainda, que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Inicialmente distribuído ao I. Des. De Santi Ribeiro e encaminhado à I. Des. Christine Santini, o feito foi redistribuído por força da representação de fls. 2.851/2.852.

É o relatório.

Assente-se, de início, que se conhece do recurso a despeito de a 8ª Câmara de Direito Privado já ter julgado agravos anteriores tirados nesta mesma demanda (AI 375.184-4/4-00, Rel. Salles Rossi, j. 26/01/2005, e AI 612.281-4/3-00, Rel. Salles Rossi, j. 17/12/2008 – fls. 943/946 e 1.556/1.559), pois, como decidiu a Presidência da Seção apreciando representação oferecida no AI 0479897-66.2010.8.26.0000 (fls. 2.417/2.418), não firmada a prevenção daquela Câmara diante da posterior promoção do então relator, sem deixar acervo, ademais já julgados por esta Câmara tanto aquele e outros agravos (AI 0112289-90.2011.8.26.0000, Rel. De Santi Ribeiro, j. 22/11/2011; e AI 0036296-70.2013.8.26.0000, Rel. Elliot Akel, j. 04/06/2013), quanto as apelações interpostas em demanda conexa



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

(Apelação 0109282-32.2007.8.26.0000, Rel. De Santi Ribeiro, j. 08/11/2011), bem assim na impugnação aos benefícios da assistência judiciária em apenso (Apelação 0156894-30.2002.8.26.0100, Rel. Elliot Akel, j. 02/07/2013), tudo já não se tratasse de feito que deu entrada no Tribunal em outubro de 2012 e objeto de redistribuição.

No mais, respeitada a convicção do I. Juiz prolator da sentença recorrida, não se acede à conclusão por seu intermédio externada.

As partes firmaram, em 9 de novembro de 1999, contrato de licenciamento das marcas mistas e nominativa *DRIBLE* para artigos esportivos (fls. 129/145), por prazo determinado, de 1º de janeiro de 2000 a 1º de janeiro de 2005 (cláusula 5.1), obrigando-se a licenciada ré, no quanto interessa ao deslinde, a: (i) remunerar a licenciante em percentual, variando de 2% a 5%, do faturamento assim obtido (cláusula 8.1), observado mínimo anual para cada ano de vigência do contrato, de R\$ 250.000,00 no primeiro ano a R\$ 500.000,00 no último (cláusula 8.2); (ii) “*a comercializar todos os produtos*” contratualmente discriminados com a marca *DRIBLE*, produzidos por ela ou por terceiros (cláusula 3.1), apenas que excluídos os artigos voltados à prática de boxe (cláusula 3.3) e postergada a vigência do contrato a 31 de agosto de 2000 para “*camisas, calções [...] para futebol, coletes, calça de goleiro, material para treino*”, “*agasalhos [...] esportivos, jaquetas, calças, bermudas, camiseta, camisa polo, regatas, sungas, T-shirt, bonés e testeiras*”, “*bermudas, calças, shorts passeio*” e “*uniformização de times profissionais de futebol*”, com exceção de meias (cláusula 3.2); (iii) “*zelar pela qualidade dos produtos a serem distinguidos com a marca, de forma a assegurar-lhes condições mínimas de competitividade...*” (cláusulas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

3.4 e 12.2, 'b', 'c', 'd' e 'g'); (iv) enviar amostras dos produtos e das embalagens para a licenciante e permitir o acesso de seus prepostos às fábricas e armazéns mediante aviso prévio (cláusula 9.3); (v) substituir produtos defeituosos, mesmo aqueles fabricados por terceiros, antes da vigência contratual, respeitados limites quantitativos (cláusulas 9.5 e 9.6); (vi) “constituir equipe de vendas para os produtos assinalados com a marca, podendo também contratar agentes ou representantes comerciais autônomos” (cláusulas 10.1 e 12.2, 'f'); (vii) orientar e contratar “campanhas de marketing, assessoria de imprensa, confecção de catálogos de produtos, impressos promocionais e dos meios divulgação da marca junto aos pontos de vendas, clientes e distribuidores, incluindo imprensa falada, escrita e televisionada” (cláusulas 11.1 e 12.2, 'e'); (viii) investir o mínimo de 9% do faturamento líquido com os produtos DRIBLE em comunicação e marketing (cláusula 11.2), solicitando eventual suplementação à licenciante (cláusula 11.3); (ix) e, enfim, “zelar pelo bom desempenho comercial da marca” (cláusula 12.2, 'a').

Previu-se, ainda, que “a infringência de qualquer das cláusulas do presente contrato, por qualquer das partes, acarretará sua rescisão de pleno direito, independentemente de quaisquer formalidades legais, respondendo a parte inadimplente ou infratora pela multa que ora se estabelece em ao equivalente de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)” (cláusula 13.2).

Tido por resolvido o ajuste a partir de notificação promovida pela licenciante, em 23 de janeiro de 2002 (fls. 217/235), a que anuiu expressamente a licenciada em contranotificação de fevereiro de 2002 (fls. 285/290), propôs a licenciada, em julho de 2002, a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

presente demanda, para o fim de ver condenada a ré ao pagamento da cláusula penal pactuada e de indenização por danos morais, em razão da depreciação de sua marca, e por lucros cessantes, consistentes nos royalties não recebidos em razão de contratos desfeitos ou não firmados com terceiros, tudo sob o fundamento de que descumpridas pela ré as obrigações 'ii' a 'viii' acima enumeradas. Segundo aduziu, (a) a licenciada produziu e comercializou somente quatro itens de toda a relação de artigos constante do contrato, assim apenas tênis, bolas de futebol de campo, meia para futebol e meia esportiva; (b) os produtos eram de péssima qualidade, sobretudo em comparação com os produtos com as marcas próprias da licenciada (*Topper*, *Rainha* e *Mizuno*); (c) nunca enviadas quaisquer amostras, como devido; (d) preferida a devolução das quantias despendidas pelos comerciantes à substituição dos produtos; (e) inexistente equipe de profissionais dedicados à distribuição e comercialização dos produtos *DRIBLE*, ou ao menos havida regular divulgação dos produtos; (f) nunca elaborado catálogo de produtos ou material de apoio para os pontos de venda, não organizadas campanhas publicitárias ou divulgados os produtos em feiras; (g) insuficiente o investimento em publicidade para efetivamente alavancar a marca se, tendo deixado de produzir, comercializar e investir nos produtos *DRIBLE*, “ridículo” e “inconcebível” o faturamento sobre o qual calculado o percentual estipulado no contrato, aquém das expectativas das partes quando da sua celebração e, de todo modo, sequer atingido no ano de 2001; e (h) não promovida e divulgada a marca e os artigos esportivos junto aos revendedores, ao contrário das marcas próprias da licenciada, sequer enviados impressos promocionais. Afirmou a licenciante, ainda, que o descumprimento das obrigações contratuais evidencia o intuito da licenciada de dominar o mercado mediante desleal concorrência e infração à ordem



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

econômica.

As teses defensivas articuladas pela licenciada são de que: o fracasso das vendas de produtos com a marca *DRIBLE* se deveu já ao seu anterior e completo desaparecimento do mercado, depois tendo sido ela mesma a maior prejudicada, pois não teve retorno para todo seu investimento em “*pesquisa, tecnologia, linha de produção, publicidade e marketing*” (fls. 387, item 5), obrigada ainda assim ao pagamento dos royalties mínimos; contratou terceiro para fabricação de meias *DRIBLE*, criou equipe de vendas exclusiva e promoveu a marca em *stands* de feiras de material desportivo, em seu próprio *show room* e em festa específica de lançamento realizada em abril de 2000, tudo em cumprimento do contrato e na tentativa de reerguer a marca licenciada; não houve qualquer desvalorização da marca *DRIBLE*, que sofreu declínio nas décadas de 1980 e 1990, não ocupando posição de destaque quando da contratação, tanto que acostados à inicial indicativos do mínimo investimento em publicidade da marca e já firmado contratos anteriores pela licenciante com o intuito de recuperar a imagem e a qualidade do produto *DRIBLE*; não estava obrigada a lançar toda a linha de produtos *DRIBLE* diante da previsão da cláusula 12.4, de estorno de produtos sem faturamento por 180 dias, de todo modo não estipulado prazo para o lançamento, necessário à organização das linhas de produção, projetos e início da comercialização, e tendo a licenciante concorrido para o prejuízo da marca, pois também deixou de lançar os produtos conforme lhe era facultado após os 180 dias; decidiu investir na fabricação e na publicidade de alguns poucos artigos como estratégia de venda, cuja conveniência só a si cabia aferir, mas sempre tendo respeitado o percentual previsto no contrato, de 9% do faturamento, muito superior ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

previsto nos licenciamentos anteriores; inexistente prova da má qualidade dos produtos com a marca *DRIBLE*, tendo assegurado condições mínimas de competitividade da marca no mercado; a devolução maciça dos produtos *DRIBLE* pelos lojistas se deu porque, a despeito de todos os esforços empregados, eles não tiveram aceitação no mercado; dispunha de equipe de vendas composta por quarenta e cinco profissionais, mais do que suficiente para distribuir e comercializar os produtos próprios e os licenciados, mas, mesmo assim, criada equipe de vendas exclusiva para desenvolver a marca *DRIBLE*, com três participantes, e programa de incentivo de vendas abrangendo todas as marcas, próprias e aquela licenciada; e recebidos pelos lojistas e revendedores os produtos *DRIBLE* e amplo material de divulgação.

Pois bem. Assim posta a controvérsia, em primeiro lugar observa-se que, embora lacônicas as alegações a esse respeito, não se entende que admitida, pela licenciada, a produção de artigos *DRIBLE* de baixa qualidade, cuja demonstração se disse depender de provas; ou mesmo a falta de substituição dos produtos, atribuída a sua devolução pelos lojistas à não aceitação da marca pelo público consumidor, tudo ao que adiante se tornará.

Mas, aí sim, realmente incontroversos a falta de fabricação de todos os artigos listados no contrato (fls. 143/144) e o descumprimento da obrigação de envio de amostras dos produtos.

E, com efeito, como se viu, prevista na cláusula 3.1 a obrigação de lançamento de todos os produtos listados no anexo contratual (“...*obrigando-se a Licenciada a comercializar todos os produtos do Anexo 1...*”), sem qualquer ressalva, como quer a ré. Mesmo que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

fosse de lançamento ao longo de cinco anos, sendo porém sintomático que, passados dois anos, muitos itens não tenham sido lançados. E o que, evidentemente, já se adianta, não se infirma pela interpretação que o perito tenha feito das cláusulas contratuais. E, de resto, o que era mesmo corolário da preservação da marca, pela qual se obrigou a licenciada, ademais a quem se garantiu exclusividade, à luz do disposto nos artigos 142 a 146 da Lei 9.279/96, evitando-se a extinção do direito marcário pela caducidade, e o que expressamente se levou ao conhecimento da licenciada nos termos da cláusula 12.3 (*“A LICENCIADA deverá manter o uso da marca em produtos de sua linha de fabricação, de forma a satisfazer plenamente o uso efetivo da marca, necessário para elidir a caducidade e de acordo com as disposições do Código de Propriedade Industrial. Bem como deverá manter em produção todos os segmentos, das famílias bem completas, de todos os produtos constantes do Anexo I, nas categorias adulto – infantil – iniciação – masculino – feminino, campo – praia – quadra – piscina e areia”*).

É neste contexto que deve ser interpretada a cláusula 12.4, segundo a qual *“para todos os itens constantes do Anexo I que ultrapassar (180) cento e oitenta dias sem faturamento, a LICENCIADA, deverá imediatamente colocá-lo à disposição da LICENCIANTE, para que o mesmo seja estornado do contrato”*. Aliás, ao que se entende, este mesmo dispositivo somente se justifica porque obrigada a ré a comercializar todos os produtos listados. Para isso previu-se que, ausente faturamento, haveria o estorno. O estorno era a contrapartida da comercialização de todos os itens.

Em outros termos, obrigou-se a ré, efetivamente, como estratégia escolhida mesmo para valorização da marca, a lançar todos os artigos no mercado, o que pressupunha, senão a produção em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

larga escala, ao menos fossem todos idealizados e projetados, com a realização de campanhas publicitárias e o efetivo empenho em vendê-los, conforme as demais obrigações contratuais, apenas a partir de então iniciando-se o prazo de cento e oitenta dias previsto para liberação do vínculo quanto aos produtos não comercializados. Mais, após o transcurso deste prazo cabia à licenciada comunicar a licenciante de sua decisão, sobretudo diante da exclusividade da licença concedida.

Sucedendo que, tal qual se disse, incontestavelmente nunca produzidas, projetadas ou oferecidas à venda mais de dez categorias de artigos, por decisão unilateral da licenciada e sem qualquer comunicação à licenciante, tudo o que, de qualquer modo, era ônus da ré comprovar, tratando-se de fatos negativos puros.

E nem socorre à ré a alegação de que não estipulado prazo para lançamento dos produtos, sabido que, não previsto termo ou condição para o cumprimento da obrigação, sua exigibilidade é imediata, nos exatos termos do artigo 331 do Código Civil, observado que sequer concretamente indicadas causas a que não se pudesse ao menos iniciar o lançamento dos artigos esportivos de novembro de 1999, quando firmado o ajuste, a janeiro de 2002, quando resolvido.

Note-se que, a despeito da menção a este respeito no laudo, os achados periciais não infirmam o confesso descumprimento desta obrigação da licenciada, limitando-se o perito a emitir sua opinião sobre a interpretação das cláusulas contratuais (v. resposta ao quesito 16 de fls. 1.811), o que é, à evidência, de todo estranho ao escopo da perícia. Insista-se, de todo modo, tem-se a cláusula 3.1 como um mecanismo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de recolocação da marca *DRIBLE*, porquanto associada a uma diversidade grande de produtos que deveriam ser oferecidos no mercado. Insista-se, também, sem escalonamento no tempo, o que, a rigor, levaria a conclusão de que, até o ano final do contrato, um só item pudesse ter sido lançado. E aí então seria de se indagar qual a revalorização da marca a que o ajuste se voltava.

De igual forma, incontroverso, ou sem demonstração em contrário, que a licenciada não enviou amostras dos artigos que efetivamente fabricou, na forma da cláusula 9.3, impedindo a fiscalização, pela licenciante, dos produtos *DRIBLE* oferecidos ao mercado, e o que não estava condicionado a específica solicitação.

Até aqui já demonstrado o inadimplemento de obrigações contratuais pela ré, a justificar a resolução, é bem verdade que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe era afeto de comprovar a má qualidade dos produtos fabricados e comercializados pela licenciada com a marca *DRIBLE*.

Com efeito, trazido aos autos um único par de tênis, para ser pericialmente avaliado, concluiu o *expert* que “a amostra avaliada com a marca *DRIBLE*, objeto de amostra da presente ação, não possui as características especificadas pela empresa proprietária da marca, *SAN REMO*. Por sua vez, não há como se afirmar tecnicamente que este calçado depositado nos autos foi produzido pela requerida São Paulo Alpargatas” (fls. 1.792), sem que tenha sido produzido qualquer elemento probatório a indicar a origem do produto periciado, assim eventual comprovante de aquisição de revendedor autorizado, por exemplo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Assente-se que, conquanto não conste tenha a ré se insurgido contra a origem dos ténis senão após a apresentação das conclusões periciais, o artigo foi trazido pela autora, lacrado, devolvido aos seus patronos e aberto tão somente para entrega ao perito (v. fls. 875, 1.101 e 1.742/1.775), tendo sido negado acesso ao adverso antes da perícia (v. fls. 970/971 e 975).

Inviável, ainda, a pretendida complementação do laudo ou realização de nova perícia, pois, apresentado o trabalho (fls. 1.778/1.830) e os esclarecimentos (fls. 1.997/2.020), limitou-se a apelante a pugnar pela produção de prova oral (fls. 2.026/2.041). E não se insurgiu contra o prosseguimento da instrução apenas com a produção de prova oral, deliberado a fls. 2.049, ou contra o encerramento da instrução a fls. 2.076/2.077. Assim, a respeito, operada a preclusão.

Igualmente descabida a aplicação do preceito do artigo 359 do Código de Processo Civil para se ter por provada a má qualidade dos artigos produzidos diante da não apresentação, pela ré, de artigos efetivamente por ela fabricados, pois não se formulou nem se acolheu qualquer pleito exhibitório neste sentido.

Ao contrário, apenas requereu a autora que a ré fosse obrigada a se abster de destruir documentos atinentes à demanda e que exibisse documentos contábeis relativos à execução do contrato (fls. 951, 1.033/1.035, 1.039/1.040, 1.103/1.112, 1.121/1.122), também nada constando da requisição de um dos peritos nomeados antes daquele que acabou realizando a prova (fls. 1.173/1.175), tudo apreciado a fls. 953, 1.123/vº,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1.173, 1.395/1.397 e 1.464/1.466, sem específica intimação para apresentação dos artigos produzidos.

Enfim, ainda que a ré não tenha trazido qualquer elemento indicativo da qualidade dos produtos produzidos, mesmo ao perito se limitando a viabilizar, além de alegações genéricas, visita a unidade fabril em que nem todos os artigos eram fabricados, não comprovou a autora, o que era ônus seu, a má qualidade dos artigos produzidos pela licenciada.

Mas se esta obrigação não se demonstrou descumprida, o inadimplemento que se viu ao início torna a se evidenciar com relação a outras obrigações contratadas.

Agora o que lhe incumbia, não comprovou a ré, a contento, que mantivesse equipe dedicada à distribuição e comercialização dos produtos, bem assim que promovida a necessária publicidade da marca, mormente se sequer atingido o percentual mínimo contratual para o ano de 2001.

Primeiro, e como já se adiantou, as cláusulas 10.1 e 12.2, 'f', exigiam que a licenciada constituísse e mantivesse de equipe de vendas para os produtos *DRIBLE* em todo o território nacional, compatível com as necessidades de distribuição dos produtos.

A este respeito, trouxe a ré listagem do nome e da qualificação dos quatro gerentes regionais e de dois vendedores que comporiam a equipe de vendas de produtos *DRIBLE* (fls. 472/476); plano de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

distribuição de bonificações aos seus colaboradores por superação das metas de venda vigente para o ano de 2000 (fls. 477/488); projeto comercial, sem data, mas aparentemente elaborado antes do *show room* de abril de 2000, com estratégias comerciais e previsão de distribuição dos produtos em lojas em Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Campinas, de formação de duas equipes de vendas, uma para atender São Paulo e Belo Horizonte e outra para atender Recife e Porto Alegre, e de atuação de um funcionário em cada cidade (fls. 1.184/1.218); relatório de vendas de produtos *DRIBLE* indicando a comercialização de bolas e calçados entre maio de 2010 e junho de 2001 (fls. 1.249/1.300).

As testemunhas ouvidas pouco disseram especificamente a respeito da equipe de vendas. Walter Jesus da Silva Filho, perguntado se *“havia equipe de vendas para a Drible”*, respondeu: *“não tem equipe para cada uma, tem equipe que cuida de todas as marcas”* (fls. 2.324). Artur Ricardo Tchilian disse o seguinte: *“Como avalia os esforços da equipe com a marca Drible? Houve divulgação e se havia diferenciação com relação a marca Drible com as outras marcas? – Não lembro de nenhum esforço a mais ou a menos que as outras, era normal. – A Alpargatas fez promoção dos produtos? – Não recordo”* (fls. 2.318).

Ora, de todo insuficientes os elementos probatórios a indicar a efetiva constituição e manutenção de equipe de vendas, senão exclusiva, ao menos dedicada à marca *DRIBLE* durante toda a vigência contratual, e a efetiva atuação junto aos revendedores, por exemplo, com avaliação e alteração ou manutenção das estratégias inicialmente projetadas e correspondências enviadas ou encontros realizados com os lojistas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Mesmo o plano de superação de metas juntado não se refere exclusivamente à marca *DRIBLE* senão quanto à gerência nacional, e a partir de metas a serem definidas aos gerentes regionais de vendas a partir do terceiro trimestre de 2000 (v. item 4.2.6 de fls. 483), mas do que não se tem notícia.

Diversa conclusão não se extrai do laudo pericial, que se limitou a tirar conclusões destes mesmos documentos, nos seguintes termos: “a *Alpargatas* produziu material publicitário específico para divulgação da marca *Drible* (fls. 469/471 e 513/515) e mantinha equipe de vendas focada em seus produtos (equipe UEN 079 – Unidade Estratégica de Negócios), além das equipes compartilhadas com a promoção de outras marcas (fls. 472/476). A *Alpargatas* apresenta um plano de incentivo às equipes de vendas, contemplando a equipe encarregada dos produtos com a marca *Drible* (fls. 477/488).” (resposta ao quesito 1 de fls. 1.807/1.808)

No que concerne ao desenvolvimento publicitário em torno da marca e dos respectivos artigos esportivos, igualmente não se entende que cumprida a contento as obrigações assumidas conforme as cláusulas 11.1, 11.2 e 12.2, 'e'.

A propósito, vieram aos autos cópias de publicações em jornais e revista (fls. 429/432); fotos do evento de lançamento realizado em abril de 2000 (fls. 433/452); cópia de página da ré na internet (fls. 453/454); pesquisa de lembrança e imagem da marca realizada em setembro de 1999 (fls. 1.355/1.373) e impressos de fls. 469, 470/471, 513/515, 1.248.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

O *expert*, por sua vez, concluiu que, “conforme matéria da Agência Estado juntada pela requerente San Remo, houve declarações da Alpargatas na mídia a respeito de tais investimentos: ‘Adriano Banani Besso revela apenas que o grupo Alpargatas realizou investimentos na marca Drible incorrendo em custos com campanhas e eventos de lançamento (conforme evidenciam os documentos juntados a fls. 433/452), produção de material gráfico exclusivo (documentos a fls. 469/471 e 513/515), divulgação na mídia do setor (documentos a fls. 429/432). Ainda, conforme se verifica a fls. 279/283, a Alpargatas declara que, no ano 2000, o faturamento bruto da marca Drible foi de R\$ 1.151.917,89, sendo que o investimento em marketing foi de R\$ 107.700,00, ou seja, excedeu em R\$ 4.027,39 o valor mínimo exigido pelo Contrato de Licenciamento” (resposta ao quesito 10 de fls. 1.810).

No entanto, de novo, diante do tempo em que o contrato vigorou e da amplitude das obrigações assumidas, especialmente considerada a obrigação geral de “*zelar pelo bom desempenho comercial da marca*” (cláusula 12.2, 'a'), de todo insuficiente a promoção da marca licenciada.

Todas as publicações de que se tem notícia se limitavam a reportagens sobre o negócio firmado pelas partes, duas das quatro publicações acostadas à resposta trazendo, ainda, a equivocada afirmação de que adquiridos os direitos marcários, só uma delas com caráter comercial, no Jornal Lance de 29 de abril de 2000: “*BOM E BARATO: A nova linha de produtos da Drible – chuteiras de campo e soçaite, tênis para futsal e bolas – chegarão às prateleiras custando entre R\$ 14,90 e R\$ 39,90.*”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Para ganhar a confiança dos boleiros, a SPASA vai investir nos campeonatos e ligas amadoras. Eventos como a Copa Kaiser, em São Paulo, serão explorados como vitrine da marca Drible com mais frequência de agora em diante” (fls. 431). Sintomaticamente, estas iniciativas de marketing mencionadas no jornal não constam tenham sido efetivamente implementadas.

Quanto aos impressos, de fato juntados alguns exemplares, mas sem que se tenha qualquer notícia sobre a quantidade em que produzidas, onde, quando e de que forma distribuídos, nada havendo a explicar o modo como empregados os mais de cem mil reais alegadamente gastos em 2000. Mais, os impressos não se confundem com catálogos de produtos e não consistem em parte de campanha publicitária de que se tenha informe, mas ao que se obrigou a licenciada ré.

Também não houve anúncios na internet, limitado o conteúdo da página copiada à apresentação da marca e do produto no site institucional da ré, em meio a suas outras tantas marcas concorrentes.

Nenhum foi o indicativo da realização de qualquer investimento em publicidade no ano de 2001, assim sequer atingido o patamar mínimo de 9% sobre o faturamento, que, aliás, não se alegou e nem consta, a partir da planilha de fls. 1.296, ter sido especialmente diminuto.

Destarte, o quadro probatório erigido não permite concluir havido empenho nas vendas ou na publicidade da marca licenciada.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Finalmente, também não demonstrado pela ré que as substituições dos produtos não se faziam diante da sua não aceitação pelo mercado. Não há sequer indicativos que fossem seguros da ampla devolução dos produtos, e por este motivo, pelos revendedores.

De um lado, o lojista Artur Ricardo Tchilian, que nunca havia trabalhado com a marca DRIBLE antes da licença à ré (v. fls. 2.317), atestou o seguinte: *“Tinha boa aceitação pelo consumidor? – Não. – Por que? – Porque não teve boa venda ou outros produtos eram mais fortes, eram mais atrativos, não teve boa venda. – A não aceitação era pela qualidade ou não aceitação da marca? – Qualidade não era. Não venderam porque o produto não teve bom giro na loja”* (fls. 2.317/2.318).

De outro, Vera Lúcia Lopes, representante comercial de artigos esportivos, assim testemunhou: *“Se recorda o que aconteceu com a marca Drible, quando foi licença para a Spasa? – Muito bem, eu representava a Drible em licitações e quando a Drible parou, eu busquei a Alpargatas para saber o por quê, eu queria continuar trabalhando. Só que eles falavam que estava no projeto, que não tinha amostra e para licitação pública tem que levar a amostra. Se não levar a amostra, não podia participar. Depois dessa data não consegui mais porque o produto não teve mais sequência. – Depois da Alpargatas ninguém mais se interessou pela fabricação da Drible? – Não tenho conhecimento porque ninguém me ofereceu. A Alpargatas depois que comprou, não mais ofereceu a Drible e ofereceu a Topper. Os representantes iam na minha empresa. Eu queria continuar trabalhando com a Drible, eles falavam que era a Topper porque a Drible não estava pronta, não tinha amostra e eu precisava da amostra”* (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

2.310 e 2.313)

De mais a mais, e posto que inprova, de toda sorte a alegação de inaceitação da marca no mercado se deve tomar em meio à obrigação contratada pela própria ré de empreender esforço e estratégia para recolocação, de seu turno escudada na produção de todos os artigos e em ações de *marketing* para divulgação, mas obrigações que ela mesma descumpriu. Ou seja, a alegação, então, revela típico caso de *venire*.

E nem socorre a ré a alegação de que não mais possuía os documentos atinentes à relação contratual mantida com a autora porque transcorrido o quinquênio no qual obrigada a mantê-los, conforme legislação tributária. Ademais de não se cuidar de discussão fiscal, e já não fosse o fato de o ajuizamento da demanda e a realização da citação terem ocorrido ainda em 2002, a ela incumbia a guarda dos documentos atinentes às suas atividades empresariais durante o prazo prescricional ou decadencial de pretensões ou direitos a ela relativos (art. 10, 3, do Código Comercial, repetido no art. 1.194 do Código Civil de 2002), o que evidentemente não se limita às obrigações tributárias.

Diante deste quadro, de falta de investimentos em publicidade, de ausência de produção e comercialização da maior parte dos artigos esportivos combinados e de duvidosa qualidade dos produtos efetivamente fabricados, confrontado com os resultados do estudo encomendado pela ré quando da celebração do negócio, no sentido de que “para se tornar [a marca *DRIBLE*] interessante a este público, deverá investir em: comunicação/divulgação (visibilidade); melhoria da qualidade/durabilidade; modernização/atualização; e diversificação de seus



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

produtos. Assim sendo, se bem trabalhada, nos itens acima (o que vale para qualquer marca), tem condições de competir neste nicho das marcas mais baratas, mas com qualidade, roubando provavelmente consumidores de Topper, principal marca da SPASA no segmento” (fls. 1.373), tem razão a recorrente ao asseverar o resultado alcançado pela ré foi a desvalorização da marca DRIBLE, ou o retardamento de eventual recuperação de seu valor, em ilícito contratual.

Pois, então evidenciado o descumprimento contratual e imputável à ré a causa da dissolução do ajuste, incide a cláusula penal compensatória avençada pelas partes. Segundo disposto na cláusula 13.2, *“a infringência de qualquer das cláusulas do presente contrato, por qualquer das partes, acarretará sua rescisão de pleno direito, independentemente de quaisquer formalidades legais, respondendo a parte inadimplente ou infratora pela multa de ora se estabelece em ao (sic) equivalente de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).”*

Mas, a propósito, cabem ressalvas. E a primeira está na consideração de que, evidentemente, a multa não se estabeleceu para cada disposição contratual infringida, senão diante da resolução contratual delas decorrente. É dizer que a cláusula penal, por isso compensatória, se estabeleceu para o caso de inadimplemento absoluto do contrato, que levasse à sua dissolução, pouco importando quais ou quantas tivessem sido as obrigações descumpridas, ressalvado o caso de cessão da marca pela licenciante sem respeito ao direito de preferência, ao que ajustada cláusula penal própria (cláusula 6.1).

Depois, vigente desde o CC anterior o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

princípio do nominalismo (art. 947), reiterado no atual CC (art. 315), descabe cogitar de correção do valor da multa desde o contrato, tal como requerido. Não houve mecanismo contratual impositivo de cláusula de escala móvel, que garante correção de importes pecuniários no período de vigência da obrigação. Algo diverso é a correção, aí de incidência legal, como se cuidou de especificar nos artigos 389 e 395 do CC, a partir do inadimplemento, absoluto ou relativo. Segue-se que o valor da condenação – inclusive conforme ponderação do I. 3º Juiz – à cláusula penal se corrige desde a notificação remetida pela autora à ré (janeiro de 2002), também daí incidindo os juros.

Sucedendo que, acrescente-se, o valor desta condenação compensatória não se há de dar pelo importe total pactuado. E isto embora ele não supere o valor do contrato, tendo-se obrigado a licenciada a pagar *royalties* mínimos e a realizar investimentos mínimos em publicidade da marca da licenciante, adotado como parâmetro do que era esperado o faturamento correspondente aos *royalties* mínimos, no valor total de quatro milhões e novecentos mil reais durante todo o prazo contratual. Ou seja, o que era o mínimo esperado.

Com efeito, já se previa no artigo 924 do CC/16 (repetido na primeira parte do artigo 416 do CC/02) a redução proporcional da multa nos casos em que a obrigação tivesse sido em parte cumprida. No caso, malgrado a resolução do contrato por mau cumprimento da ré, em parte ele se cumpriu, aqui não se olvidando que o cumprimento parcial, para efeitos de proporcionalização, pode estar no atendimento de algumas prestações singulares em uma relação objetivamente complexa, portanto quando executadas umas, mas omitidas outras prestações (v., forte



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

na lição de Diez-Picasso: **Nélson Rosenvald. *Cláusula penal. Lumen Juris. 2007. p. 257).***

Na espécie, deu-se por resolvido o contrato, como já se viu, em janeiro de 2002 (v. fls. 217/234), assim vigendo por 2 dos 5 anos contratados; iniciados os investimentos publicitários em abril de 2000 e efetivamente fabricados e comercializados alguns dos artigos esportivos contratados entre maio de 2000 e junho de 2001 (fls. 1.295/1.296), observado que não consta qualquer reclamo quanto ao primeiro trimestre de vigência, ademais da necessidade natural de período de desenvolvimento de projetos de fabricação, *marketing* e venda; oferecidos ao mercado tênis, bola de futebol de campo, meia para futebol e meia esportiva, assim fabricados quatro itens, de todos os mais de vinte listados (alguns com subitens), não comprovada sua má qualidade; mantido por algum tempo e de alguma forma, mesmo que insuficiente, como se viu, equipe de vendas; realizado o investimento mínimo em publicidade, nos termos contratuais, no ano de 2000; e pagos os *royalties* mínimos durante o período de vigência contratual.

Neste contexto, e atendidas as ponderações do I. 3º Juiz, tem-se que adequada a redução da cláusula penal em cinquenta por cento, assim a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).

Depois, ainda assim não fosse, e a despeito da previsão do artigo 927, parágrafo único, do CC/16, de todo modo se haveria de cogitar da redução da cláusula pelo próprio excesso do seu montante, consideradas as circunstâncias do caso, mesmo os valores previstos e projetados no contrato. Isto tal com hoje se levou ao texto do art. 413 do CC/02, em sua parte final. E lembre-se que se trata de imperativo de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

equilíbrio e, assim, de justiça da relação, que preserva sua função social, a operar também *inter-partes*, e ao que concorre, antes que qualquer retroação, a previsão do artigo 2.035 e parágrafo único do CC. De mais a mais, trata-se da consolidação de uma tendência que já vinha mesmo de antes do atual CC, portanto desde a vigência do CC anterior, como observa Nelson Rosendal, agora remetendo a vetusta lição de Múcio Continentino, além do escorço da legislação comparada (***Cláusula penal, cit., p. 221-222***).

A propósito, colhe-se da jurisprudência do
 Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 924 DO CÓDIGO CIVIL/1916 E 413 DO CÓDIGO CIVIL/2002.

1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que, mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era faculdade do órgão julgador reduzir o valor da cláusula penal se evidenciada a sua manifesta excessividade. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1351671/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)

RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO PARA 2% OCORRIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO ÍNDICE PACTUADO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298/96. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO COM BASE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

NO 924 DO CC/1916. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ALTERAR O PATAMAR DEFINIDO NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.

IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NO ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

2. A multa contratual só pode ser reduzida ao percentual de 2% (dois por cento) nos contratos celebrados após a vigência da Lei n.9.298/96.

3. O artigo 924 do Código Civil de 1916 facultava ao Juiz a redução proporcional da cláusula penal às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação, sob pena de afronta ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

4. Hipótese em que a obrigação foi parcialmente cumprida pelo devedor, a justificar a redução.

5. Inocorrência de aplicação retroativa do art. 413 do CC/02 que, ao contrário da faculdade trazida pela regra anterior, passou a estabelecer um dever ao juiz.

6. Interpretação conjunta dos enunciados normativos do art. 924 do CC/16 e do art. 413 do CC/2002 à luz da regra de transição do art. 2035 e seu parágrafo único do CC/2002, recomendando a concreção do princípio da função social do contrato mesmo para pactos celebrados na vigência da anterior codificação civil.

7. Verificar se a redução da cláusula penal, da maneira como foi promovida pelo juiz de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal a quo, atingiu patamar razoável e proporcional demandaria a interpretação das cláusulas contidas no contrato locatício, bem como das provas carreadas aos autos, atraindo os óbices dos enunciados n.

05 e n. 07 da Súmula desta Corte.

8. Doutrina e jurisprudência acerca das questões discutidas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

9. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 887.946/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

Mas, é certo que, garantida a cláusula penal à autora, como pleiteado, e posto que proporcionalizada em face do cumprimento parcial das obrigações contratuais, indenização suplementar não se há de deferir. Ou seja, a despeito da defeituosa redação do artigo 918 do CC/02, repetida no artigo 410 do CC/16, todavia agora com a explicitação do parágrafo único do art. 416, não se cumulam cláusula penal compensatória e efetivas perdas e danos.

Com efeito, ao ajustar cláusula penal compensatória, os contratantes escolhem aprioristicamente, *a forfait*, o valor da indenização para o caso de inadimplemento. Correm juntos um risco, o de que, sobrevindo o inadimplemento, o valor do efetivo prejuízo daí decorrente possa ser maior ou menor que o valor da cláusula penal; ou mesmo nenhum, e o que não afasta a incidência da cláusula, como é curial (art. 927 do CC16; art. 416 do CC/02). Dito de outro modo, pré-fixado por convenção um valor indenizatório, será ele a que terá direito a parte inocente diante do inadimplemento da outra, seja nenhum, menor ou maior o seu prejuízo, quando confrontado com o valor da cláusula penal. A alternativa a que fazem alusão os preceitos dos artigos 927 e 416, antes citados, se põe entre a cláusula penal e a exigência da obrigação em espécie, caso seja ainda possível e útil ao credor, em concreto, portanto apesar da avaliação apriorística de sua inutilidade. Tal a orientação que hoje se reforça pela redação do parágrafo único do art. 416 do CC/02, permissivo da cobrança de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

indenização suplementar apenas se assim se tiver convencionado. Destarte, e a contrário, sem que em regra se permita, em caso de inadimplemento absoluto, a exigência de mais que o valor da cláusula penal compensatória.

Ainda no mesmo sentido já se decidiu, posto que à luz do CC anterior:

CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLAUSULA DE ARREPENDIMENTO. REVOGAÇÃO. RECIBO. MEIO INIDONEO. MULTA PENITENCIAL E PERDAS E DANOS. INACUMULABILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO ESPECIAL.

I- RECIBO DE PAGAMENTO NÃO SE APRESENTA COMO MEIO PROPRIO A REVOGAÇÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL, SEJA PORQUE O DISTRATO DEVE OBSERVAR A MESMA FORMA QUE O CONTRATO, SEJA PORQUE A INSERÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SUBSTANCIA DO VINCULO OBRIGACIONAL, EM DOCUMENTO QUE ESSENCIALMENTE SE PRESTA APENAS A ATESTAR QUITAÇÃO, PODE INDUZIR A ERRO O CREDOR E, ASSIM, VICIAR O ATO.

II- A CLAUSULA PENAL PREDETERMINA O VALOR DAS PERDAS E DANOS, DO QUE RESULTA A INACUMULABILIDADE DE AMBAS.

III- INVOCANDO A RECORRENTE DIVERGENCIA COM JULGADO E OFENSA A ARTIGOS QUE NÃO GUARDAM PERTINENCIA COM A SUA PRETENSÃO DE REFORMA, INADMISSIVEL SE MOSTRA O RECURSO ESPECIAL POR INSUPERAVEL IRREGULARIDADE FORMAL.

(REsp 24.053/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/1992, DJ 07/12/1992, p. 23320)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E REIVINDICATÓRIA. CLÁUSULA PENAL E PERDAS E DANOS. INACUMULABILIDADE.

É possível emendar a inicial, convertendo pleito possessório em petitório, mormente quando efetuada antes da citação dos réus.

Admissível a reivindicatória quando simultaneamente rescindido o contrato de compra e venda.

O pagamento de cláusula penal compensatória exclui a possibilidade de exigir-se ainda a solução de perdas e danos.

Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, providos.

(REsp 556.620/MT, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2003, DJ 10/05/2004, p. 293)

CONTRATO - RESCISÃO.

A CLAUSULA PENAL, EM CASO DE RESCISÃO, NÃO ESTA DEVIDA, EM PRINCIPIO, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.

(REsp 39.569/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/1993, DJ 07/02/1994, p. 1180)

Daí não se acolherem, além da cláusula penal, os demais pleitos indenizatórios deduzidos. E mesmo sob o fundamento de que não decorreriam do descumprimento das obrigações garantidas por aquela previsão convencional.

Com efeito, os danos morais, que se afirmou experimentados, resultariam do fato de que “antes da celebração do contrato – assinado justamente para erigir o nome DRIBLE – a Marca detinha posição de considerável destaque no mercado nacional, mesmo não estando,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

como é cediço, no seu apogeu. Já atualmente, a Marca praticamente caiu no esquecimento, por culpa exclusiva da Ré, que obteve o licenciamento da Marca, de forma absolutamente exclusiva, e simplesmente aniquilou o nome DRIBLE no mercado esportivo” (fls. 18, §§ 7º e 8º) e de que “os produtos lançados pela Ré no mercado com a marca DRIBLE foram de 'péssima' qualidade, como será provado por ocasião da dilação probatória. Muitos lojistas têm, nos dias de hoje, os produtos da marca DRIBLE como sendo de péssima qualidade” (fls. 18, § 10, a fls. 19, § 1º). Bem se vê, tudo o que, porém, se reconduz, afinal, às obrigações contratuais tidas por descumpridas, assim já apreciadas e que justificaram a imposição da cláusula penal.

Do mesmo modo, os alegados lucros cessantes consistiriam nos *royalties* não recebidos de terceiros em razão do pacto de exclusividade da ré. Ora, ainda aqui o que se afirma é prejuízo que decorre do inadimplemento imputado à ré, ao contrário do cumprimento pela autora. Seja como for, de novo um dano reconduzido ao inadimplemento do contrato pela ré. Algo coberto pela cláusula penal.

Acrescente-se, por fim, que nada a respeito de danos materiais por depreciação da marca consta da petição inicial, observado que, de um lado, não se haveria de vincular a interpretação do pedido à fundamentação adotada para se extinguir outro processo entre as mesmas partes, por litispendência; e, de outro, de qualquer maneira revista a extinção não meritória pelo Superior Tribunal de Justiça (**REsp 1368210/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 17/06/2013**).

Seja como for, de se frisar que, ainda aqui,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

nada se aduziu na inicial que não decorresse do descumprimento das obrigações que levaram ao inadimplemento e à resolução do contrato, com imposição da cláusula penal.

Ante o exposto, **DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso da autora, **prejudicado** o da ré, repartidas as custas e compensados os honorários.

CLAUDIO GODOY
relator