



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.179 - PR (2014/0031829-0)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S)
RECORRIDO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO E OUTRO(S)
EDUARDO PACHECO E OUTRO(S)
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (*ex nunc*). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, decide a Terceira Terceira Turma, por maioria, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso Sanseverino.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 09 de agosto de 2016(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.179 - PR (2014/0031829-0)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por BOMBRIL MERCOSUL S.A., com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. TERMOS EVOCATIVOS. MULTA POR PROCRASTINAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.

- A marca da apelada, SANYBRIL, comparando-se às marcas BOMBRIL, SANBRIL, BRIL E BRILL, sobre as quais a parte autora detém os direitos de propriedade industrial, é capaz de causar associação indevida. Portanto, a intenção é a de aderir à marca da apelante, utilizando-se da fama e do prestígio desta no mercado, razão pela qual é de ser declarada a nulidade do registro da marca.

- A oposição de embargos declaratórios que objetivam, realmente, esclarecimentos acerca do julgado não se configura como meio protelatório. Multa afastada" (fl. 1.318, e-STJ).

Os embargos declaratórios foram acolhidos, com efeitos infringentes, nos seguintes termos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REGISTRO DE MARCAS. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. EXPRESSÕES DE USO COMUM. ART. 124, VI, DA LEI Nº 9.279/96. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. Ao prestar a jurisdição o juiz não está obrigado a examinar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando-lhe fundamentar a tese que apresentar no julgado.

2. Registro de marcas sem direito de exclusividade, por constituírem expressões de uso comum, na forma do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96.

3. Possibilidade de coexistência simultânea entre as marcas dos demandantes, por ausência de exclusividade.

4. Atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos de declaração, alterando o acórdão para julgar improcedente a demanda" (fl. 1.396, e-STJ).

Os segundos embargos declaratórios foram rejeitados (fl. 1.515, e-STJ).

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 535, I e II, do Código de Processo Civil e 124, V, XIX, 125 e 165 da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI).

Sustenta, inicialmente, omissões e contradições na decisão de origem e, no



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mérito, a nulidade de registro da marca SANYBRIL, pois fere o direito de marca da recorrente, anteriormente registrada e reconhecida como de alto renome.

Aduz que a instância ordinária se equivocou ao negar provimento ao pedido inicial, visto que a concessão do registro marcário garante ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Ademais, sustenta

"(...) restar incontroverso que a Recorrente é titular dos registros das marcas BOMBRIL, BRIL E BRILL com absoluta precedência ao registro da marca SANYBRIL da Recorrida, bem como (iii) o artigo 124, XIX, do mesmo diploma legal determinar que NÃO SÃO registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia" (fl. 1.539, e-STJ).

Afirma que "o simples acréscimo do prefixo 'SANY' não confere suficiente distintividade à marca da 1ª Recorrida, mas ao contrário, demonstra o seu propósito de 'camuflar' a verdade consubstanciada na reprodução fraudulenta por ela perpetrada, já que ambas atuam no mesmo ramo de atividade" (fl. 1.543, e-STJ).

Ao final, requer que seja declarada a nulidade do registro nº 823.209.512, referente à marca SANYBRIL.

Contrarrazões às fls. 1.668-1.664 (e-STJ).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.179 - PR (2014/0031829-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): O recurso não merece acolhimento.

1. Da demanda

Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por BOMBRIL MERCOSUL S.A. contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. buscando a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial nº 823.209.512, referente à marca SANYBRIL.

Alegou a autora ser empresa do ramo de fabricação e comercialização de materiais de limpeza no mercado nacional, com destaque na alta qualidade de seus produtos e nos grandes investimentos em campanhas publicitárias realizadas em todo o país.

Aduziu ter registro das marcas BOM BRIL, PINHO BRIL, BRIL e BRILL junto ao INPI, assim como o registro de alto renome da marca BOM BRIL, detendo, portanto, exclusividade de uso no território nacional.

Afirmou que a marca SANYBRIL, que atua em seu mesmo ramo comercial, constituiu não só reprodução parcial das marcas BOM BRIL e PINHO BRIL, e a reprodução total de BRIL e BRILL, mas também que o termo SANY não confere suficiente distintividade à marca, gerando confusão e associação indevida pelo consumidor.

Em primeira instância, o Juízo da 4ª Vara Federal de Curitiba/PR julgou improcedente o pedido, assim fundamentando sua decisão:

"(...)

A discussão travada no presente feito, portanto, cinge-se única e basicamente à verificação da existência ou não de reprodução, ainda que parcial e/ou com acréscimo de outros elementos, das marcas cujos registros de propriedade industrial pertencem à autora (BOM BRIL, PINHO BRIL, BRIL e BRILL), pela ré SANY DO BRASIL, detentora da marca SANYBRIL.

Entende a parte autora que o simples acréscimo do temor 'SANY' não confere suficiente distintividade à marca da primeira ré, passível portanto de causar confusão e associação indevida por parte do público consumidor.

A respeito das questões trazidas pelas partes, dispõe a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

(...)

No contexto de aferição da colidência entre marcas, deve-se atentar especialmente para a sua função comercial, tanto do ponto de vista



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

público - servindo para distinguir produtos que, destinados ao público consumidor, evita que este se confunda ao escolher produto de determinada marca e não outra de marca diversa - , quanto sob o prisma do direito privado - protegendo o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. Em outros termos, para o consumidor a marca tem a função de orientá-lo na compra de um produto, ao passo que para o titular da marca esta funciona como meio de captação de clientela, na medida em que atua como veículo de divulgação dos produtos por ela distinguidos, além de conferir o direito de exclusividade de uso ao seu titular.

(...)

Na hipótese em exame, concluo que a agregação do termo SANY ao elemento BRIL é suficiente a distinguir a marca da primeira ré (SANYBRIL) das marcas da autora (BOM BRIL, PINHO BRIL, BRIL e BRILL), não havendo que se falar em indevida reprodução da marca. Isso porque é justamente o uso do conjunto de todos os elementos da marca da ré SANY DO BRASIL que a diferencia das marcas da autora, não sendo suscetível de causar erro a respeito da origem do produto a distinguir.

(...)

Reforçando essa conclusão, há ainda que se atentar para o fato de que tanto as marcas de propriedade da autora quanto a da primeira ré contêm termos evocativos, qual seja, o elemento 'BRIL', que evidentemente remete a brilho, resultado que esperam os consumidores ao utilizar produtos de limpeza.

(...)

Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada pelo réu INPI e, quanto ao mérito, julgo improcedente o pedido formulado pela autora, extinguindo o processo na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil" (fls. 1.063-1.067, e-STJ).

Ao apreciar a apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a princípio, deu provimento ao recurso da ora recorrente aduzindo que,

"(...) ao contrário do julgador singular, entendo que a marca da apelada, SANY BRIL, comparando-se às marcas BOM BRIL, SAN BRIL (sic), BRIL E BRILL, sobre as quais a parte autora detém os direitos de propriedade industrial, é capaz, sim, de causar associação indevida.

Portanto, em sendo o objetivo da primeira ré o de aderir à marca apelante, utilizando-se da fama e do prestígio desta no mercado, é de ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido de declaração de nulidade o registro da marca SANYBRIL" (fl. 1.316, e-STJ).

Contudo, analisando os embargos declaratórios que se seguiram, aquela Corte deu parcial provimento ao recurso de SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. e julgou improcedente o pedido inicial, utilizando os seguintes fundamentos (fls. 1.387-1.395, e-STJ):

a) o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI concedeu registro à marca SANYBRIL (fl. 1.391, e-STJ) e às marcas BOM BRIL, PINHO BRIL, BRILL e BRIL (fls. 280, 282,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

381, 384, 387, 479, 486, e-STJ), visto que BRIL é o prefixo tanto do verbo brilhar como do substantivo brilho, termos evocativos que remetem à função dos produtos de limpeza e higiene inseridos nessas marcas, assim como SANY (que remete a sanear, saneado ou sanitário) e BOM são termos utilizados para ressaltar características de qualidade e finalidade dos produtos;

b) há inúmeras marcas de titulares distintos que foram registradas com as referidas características;

c) as marcas em análise não têm exclusividade porque se constituem como de sinais de uso comum, enquadrando-se no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996;

d) o INPI concedeu registro às marcas de ambas as partes sem o direito de uso exclusivo;

e) a autora BOMBRIL MERCOSUL S.A. não impugnou o processo administrativo de registro da marca ré SANYBRIL durante o trâmite de registro desta na autarquia federal, e

f) a questão acerca da semelhança das marcas esbarra na questão técnica, que não foi objeto desta ação.

2. Do recurso especial

O que pretende a BOMBRIL MERCOSUL S.A. neste recurso é a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial nº 823.209.512, referente à marca SANYBRIL, por atos de concorrência desleal.

2.1. Do art. 535 do CPC

Não há falar em vício no aresto impugnado.

Observa-se que o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

Com efeito, os temas que a recorrente aponta como omissos/contraditórios são relacionados ao reconhecimento da exclusividade de uso do titular da marca BOM BRIL e sua anterioridade de registro em relação à marca da empresa ré.

Contudo, observa-se que a instância ordinária efetivamente tratou das referidas questões, ainda que de maneira contrária à intenção da recorrente, consoante se nota dos excertos a seguir:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"(...)

A autora, por sua vez, aponta como anterioridade a impedirem o registro da marca 'SANYBRIL' a concessão das marcas 'BOM BRIL', 'PINHO BRIL', 'BRILL' e 'BRIL', de titularidade da demandante a teor do conjunto probatório carreado aos autos.

Possível verificar, então, que todas as marcas foram concedidas a seus titulares pelo órgão, sendo justificada sua decisão por meio da manifestação técnica juntada nas fls. 583/585 (...)

(...) ao conceder o registro das marcas o INPI não fez nenhuma ressalva ou, conforme consta na Revista da Propriedade Industrial, nenhuma apostila do tipo: 'sem direito de uso exclusivo da expressão...tal...', de modo que os registros foram concedidos a ambas as partes indistintamente e sem qualquer restrição (...)" (fls. 1.391-1.392, e-STJ-grifou-se).

"(...)

Está expresso no voto condutor haver manifestação técnica do INPI no sentido de que não há direito de exclusividade sobre as marcas em discussão, conforme trecho a seguir (...)

(...)

'Idêntico tratamento foi conferido às marcas da autora, pois, tratando-se de expressão evocativa da finalidade do próprio produto que o signo assinala, conforme anteriormente descrito, não lhe foi assegurado (e nem podia por força de lei) o direito de impedir que terceiros utilizem a expressão inteira, ainda que esta não possa merecer exclusividade'

(...)

A conclusão deste Relator, no que acompanhado quando do julgamento dos anteriores embargos de declaração, foi a de que nenhuma das marcas em referência deveria ter exclusividade, pois constituem sinais de uso comum" (fl. 1.511, e-STJ-grifou-se).

Assim, a prestação jurisdicional não foi lacunosa ou deficitária, não se podendo apontar afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido diversamente à pretensão da recorrente.

2.2. Dos arts. 124 e 165 da Lei nº 9.279/1996

Não há como conhecer da insurgência com base na apontada afronta aos arts. 124 e 165 da Lei nº 9.279/1996.

Inicialmente, ressalta-se que, no caso em apreço, ocorre a colisão nominativa de marcas, procedimento não reprovável quando inexistir o intuito de imitar, provocar confusão e iludir o consumidor.

Como bem destacou o Desembargador Convocado Vasco Della Giustina, no REsp nº 862.067/RJ, DJe 10/5/2011, para o exame da colisão de marcas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"(...) faz-se necessário não só a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo.

É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo, ainda mais quando essencialmente nominativo, podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola)." (grifou-se)

No caso, a decisão de piso rechaçou expressamente a ocorrência de indevida reprodução da marca e concluiu, com base no contexto fático dos autos, inexistir possibilidade de indução em erro nesta hipótese de colidência das marcas. *"(...) Isso porque é justamente o uso do conjunto de todos os elementos da marca da ré SANY DO BRASIL que a diferencia das marcas da autora, não sendo suscetível de causar erro a respeito da origem do produto a distinguir"* (fl. 1.065, e-STJ).

Ademais, como vem sendo ressaltado ao longo dos autos, o termo em conflito é simplesmente BRIL (e não a marca mista BOM BRIL).

Nessa circunstância, a instância ordinária concluiu, com base nos documentos e na manifestação técnica do INPI, que o referido termo seria evocativo e de uso comum e, portanto, não registrável como marca, conforme dispõe o art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;" (grifou-se)

Concluiu também que o termo remete a brilho e a brilhar, características básicas dos produtos de ambas as partes em litígio: esponja de lã de aço (BOM BRIL) e desodorante sanitário (SANYBRIL).

Assentou, ainda, que as marcas, tanto da autora (BOM BRIL, PINHO BRIL, BRIL e BRILL) quanto da ré (SANYBRIL), foram registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos (fl. 1.393, e-STJ), o que lhes permite coexistir pacificamente.

Assim, não se vislumbra como o Superior Tribunal de Justiça poderia reapreciar os temas antes referidos sem incursionar no contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, a teor da Súmula nº 7/STJ.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. USO DE MARCA. ABSTENÇÃO. COLIDÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.

2. O Tribunal local, apreciando as circunstâncias fáticas dos autos concluiu pela inexistência de concorrência desleal. A alteração desse entendimento é inviável por demandar incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não restou evidenciado na espécie.

4. Agravo regimental não provido"

(AgRg no REsp 1.472.952/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 16/2/2016-grifou-se).

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CONCORRÊNCIA DESLEAL. EXPRESSÕES 'GUIA' E 'FÁCIL'. RELAÇÃO DIRETA COM PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESAS CONCORRENTES. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGRA DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 255, § 2º, DO RISTJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Ausente o indispensável requisito de prequestionamento de artigos supostamente violados, impõe-se a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. A aferição da existência ou não de concorrência desleal e da relação direta entre as expressões 'Guia' e 'Fácil' com os produtos e serviços oferecidos por empresas concorrentes implica o reexame de provas dos autos, medida vedada na instância especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro.

Precedentes do STJ.

4. A interposição de recurso com base na alínea 'c' do permissivo constitucional requer o atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação da divergência jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ.

5. Agravo regimental desprovido"

(AgRg no REsp 1.236.353/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 11/12/2015-grifou-se).

Ainda que assim não fosse, vale anotar que marca fraca (meramente sugestiva e/ou evocativa), assim reconhecida pelo INPI, como na hipótese, pode conviver



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

harmonicamente com marcas semelhantes, conforme vem entendendo este Tribunal, como se nota dos seguintes precedentes: REsp nº 1.166.498/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/3/2011, AgRg no REsp nº 1.046.529/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 4/8/2014, AgRg no REsp nº 1.236.353/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/12/2015, e AgRg no AREsp nº 100.976/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015.

2.3. Do art. 125 da Lei nº 9.279/1996

Apregoa a BOMBRIL MERCOSUL S.A., em seu recurso, que o reconhecimento da marca BOM BRIL como de alto renome pela autarquia competente lhe confere os privilégios e a proteção especial em todos os ramos de atividade comercial, nos termos da lei.

De fato, em precedente desta relatoria, no REsp nº 1.124.613/RJ, julgado em 1º/9/2015 (DJe 8/9/2015), discorreu-se a respeito da abrangência da marca reconhecida como de alto renome e quanto à exceção ao princípio da especificidade (ou especialidade) que tal reconhecimento impõe. Por oportuno, eis trechos desse julgado:

"A marca de alto renome é definida pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

'Seção III

Marca de Alto Renome

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.'

A marca de alto renome é aquela que goza de proteção especial por se destacar em virtude de seu prestígio, fama e boa reputação.

Representa uma exceção ao princípio da especificidade (ou especialidade), segundo o qual o direito à exclusividade da marca se dá dentro da classe na qual foi registrada.

Segundo a publicação da Procuradora Federal Maria Alice Rodrigues, na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, marca de alto renome, em um país, é

'(...)

aquela que, ante sua simples menção, o consumidor, qualquer que seja seu nível, identifica, imediatamente, o produto ou serviço que ela distingue.

A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar sua existência: 'sente-se sua presença' '. (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág. 8)

Ainda diante das ponderações da referida estudiosa desse tema, a postulação do alto renome deve ser enfrentada pelo INPI,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

'(...) de forma não exaustiva, alguns elementos informativos, de natureza suplementar às provas ordinariamente coligidas aos autos pelo requerente da proteção especial. Tais elementos, empregados simultaneamente, sem a supremacia absoluta de um ou a exclusão sistemática de outro, aliados às provas úteis e necessárias carreadas aos autos pelo postulante da proteção especial, certamente subsidiarão o INPI na formulação de um juízo de valor concreto e na emissão de um pronunciamento técnico-jurídico seguro e crítico quanto ao mérito da intervenção assentada no alto renome da marca.

14) Constatado pelo INPI, segundo o seu livre convencimento em face das provas apresentadas, o fenômeno do alto renome da marca, pressuposto do amparo especial aludido no artigo 125 da LPI, impõe-se a outorga da proteção por aquela autarquia, pois que a regra legal só tem verdadeira e legítima aplicação quando efetivamente incidente ao suporte fático'. (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág 22)'

Em conclusão, para que uma marca seja reconhecida como de alto renome deve estar registrada previamente no Brasil e ser assim declarada pelo INPI, por meio de procedimento administrativo, com livre produção de provas."

Na hipótese, entretanto, apesar de ser inconteste que a marca BOM BRIL foi reconhecida como de alto renome pelo INPI em 23/9/2008, conforme documento de fl. 914 (e-STJ), tal fato não é determinante para a pretensa declaração de nulidade do registro da marca ré.

Isso porque o reconhecimento pelo INPI da marca BOM BRIL como de alto renome foi posterior à propositura da presente ação, datada de 18/7/2008 (fl. 3, e-STJ), e ao registro da marca SANYBRIL, em 5/12/2006 (fl. 1.391, e-STJ).

A Terceira Turma do STJ decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (*ex nunc*). Assim sendo, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECONHECIMENTO DE 'MARCA NOTÓRIA' - PROTEÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS FUTUROS REGISTROS - CARÁTER EX NUNC - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - COLIDÊNCIA DE MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO"

(AgRg no REsp 1.163.909/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012-grifou-se).

2.4. Da divergência

Deixa-se de conhecer do recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial também pela divergência.

Ademais, a mera indicação de ementas não satisfaz os termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, que exigem comprovação e demonstração, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

3. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2014/0031829-0

PROCESSO ELETRÔNICO **Resp 1.582.179 / PR**

Números Origem: 00113137720084047000 113137720084047000 200870000113130

PAUTA: 05/04/2016

JULGADO: 05/04/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO	: PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S)
RECORRIDO	: SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS	: GIORGIA CRISTIANE PACHECO E OUTRO(S) RODOLFFO GARDINI FAGUNDES EDUARDO PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI**, pela parte RECORRENTE: **BOMBRIL MERCOSUL S/A**

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, conhecendo em parte do recurso especial e, nesta parte, negando-lhe provimento, pediu vista o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.179 - PR (2014/0031829-0)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S)
RECORRIDO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO E OUTRO(S)
RODOLFFO GARDINI FAGUNDES
EDUARDO PACHECO E OUTRO(S)
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Senhor Presidente. Trata-se de mais um caso difícil ("hard case"), bastando observar os dois votos divergentes muito bem fundamentados prolatados pelo eminente Ministro Relator e pelo eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Com a vênia do Ministro Relator, vou acompanhar a divergência.

Nessa linha, aliás, havia sido também o acórdão proferido na apelação, que, depois, foi alterado em sede de embargos declaratórios.

Trata-se aqui, como bem destacado na divergência, de um ponto em que se conjugam os interesses dos consumidores e os do empresário.

De um lado, o interesse do consumidor de não ser confundido no mercado.

De outro lado, o interesse do empresário de não ser prejudicado por concorrência desleal, por uma concorrência parasitária, que se aproveita da ampla publicidade desenvolvida ao longo de anos por uma empresa, que é notoriamente o caso da Bombril, para vender o seus produtos

Com esses brevíssimos acréscimos e pedindo novamente vênia ao eminente Ministro Relator, acompanho a divergência.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.179 - PR (2014/0031829-0)

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Bombril Mercosul S.A. fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional contra acórdão proferido em embargos de declaração ao qual se atribuiu efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.396):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REGISTRO DE MARCAS. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. EXPRESSÕES DE USO COMUM. ART. 124, VI, DA LEI N. 9.279/96. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. Ao prestar jurisdição o juiz não está obrigado a examinar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando-lhe fundamentar a tese que apresentar no julgado.
2. Registro de marcas sem direito de exclusividade, por constituírem expressões de uso comum, na forma do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/96.
3. Possibilidade de coexistência simultânea entre as marcas dos demandantes, por ausência de exclusividade.
4. Atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos de declaração, alterando o acórdão para julgar improcedente a demanda.

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, em síntese, violação dos arts. 535 do CPC e 124, 125, 129 e 165 da Lei n. 9.279/96, bem como dissídio jurisprudencial.

Assevera, em síntese, a existência de omissões relevantes quanto à aplicabilidade de dispositivos legais apontados como violados, bem como acerca da apresentação de processo administrativo de nulidade apresentado contra o registro da recorrida. Aduz ainda a existência de contradição interna em especial quanto ao tema do reconhecimento da irregistralidade do termo "BRIL" e ao afastamento da exclusividade das marcas registradas pela recorrente "BRIL", "BRILL" e "BOMBRIL", registros estes concedidos sem ressalvas ou apostilamentos pelo INPI.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sustenta ainda que a questão da exclusividade e da utilização de termo evocativo na composição da marca já haviam sido enfrentadas e rechaçadas pelo acórdão proferido em apelação, de modo que o conhecimento e a alteração do acórdão em embargos de declaração não seria admitida pela via dos aclaratórios, nos termos do art. 535 do CPC.

No mérito, sustenta que o acórdão recorrido deu indevida solução ao processo, uma vez que reconheceu a irregistrabilidade de termos evocativos e daí inferiu a ausência de direito de exclusividade em sua exploração, a despeito da existência de registro expedido pelo INPI sem nenhuma ressalva. Segundo sua argumentação, essa conclusão esvazia o próprio instituto marcário, na medida em que retira-lhe qualquer vantagem prática ou jurídica para o titular da marca registrada.

Acrescenta que a palavra "BRIL", qualquer que seja sua grafia, não é palavra dicionarizada, não é utilizada de forma corriqueira, tampouco "evoca ou designa qualquer qualidade de eventual público" (e-STJ, fl. 1.542). Além disso, enquanto vigente esse registro, não caberia ao Poder Judiciário negar ao seu titular os consectários da titularidade da marca, em especial, em situações em que a utilização impugnada ocorre no mesmo segmento mercadológico da recorrente.

Pugna ainda pela aplicação da proteção ao nome empresarial, uma vez que o termo "BRIL" compõe o próprio nome da recorrente, o que impediria o seu registro na condição de marca pretendido por terceiros.

Por fim, aduz a existência de divergência jurisprudencial, cotejando o caso dos autos a precedentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos quais se reconheceu a violação à marca registrada e consequente anulação das marcas "AUTOBRIL", "BRIO", "BRYO" e "SUPERBRIO", "TECBRIL" e "TEKBRIL".

Contrarrazões apresentadas pela recorrida.

O relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva proferiu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento.

Em seu substancioso voto, tomou em consideração a afirmação do Tribunal de origem de que o registro de termo evocativo seria suficiente a afastar a pretensão de exclusividade de sua utilização pela recorrente, além de reconhecer que o acórdão de origem estaria em harmonia com a jurisprudência reiterada desta Corte Superior no que



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

tange aos efeitos prospectivos do reconhecimento do alto renome da marca.

Pedi vistas dos autos, diante das argumentações trazidas à tribuna e dos memoriais entregues por ambas as partes.

Com efeito, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao enfrentar o pedido de nulidade de marca em razão de conflito com marcas registradas previamente pela recorrente, partiu da premissa de que o termo registrado "BRIL" seria termo meramente evocativo, na medida em que se referiria à qualidade de brilho comumente relacionada aos produtos comercializados por ambas as partes. Assim, reconheceu-se, com espeque em manifestação técnica do INPI, que o termo "BRIL" seria insuficiente para fundamentar a utilização exclusiva pela detentora da marca.

O voto do relator no acórdão recorrido em especial destaca que, de fato, os registros foram deferidos pelo INPI sem ressalvas quanto ao direito de exclusividade, o que, no entendimento do recorrente, conflita com sua conclusão de que não se reconheceu a exclusividade da titularidade da marca. Por oportuno, destaca-se o trecho do voto proferido por ocasião dos embargos de declaração a que se emprestou efeitos infringentes (e-STJ, fl. 1.392):

A conclusão a que se chega é a de que nenhuma das marcas anteriormente referidas deveria ter exclusividade em razão de constituírem de sinais de uso comum, utilizando expressão técnica da legislação pertinente.

Porém, ao conceder o registro das marcas o INPI não fez nenhuma ressalva ou, conforme consta na Revista da Propriedade Industrial, nenhuma apostila do tipo: "sem direito de uso exclusivo da expressão... tal...", de modo que os registros foram concedidos a ambas as partes indistintamente e sem qualquer restrição, muito embora haja, inclusive, a mesma classificação para designação dos produtos comercializados pelas empresas, ou seja, os pedidos de registro forma feitos para o mesmo segmento de mercado, apenas havendo especificações em relação aos produtos de uma e outra empresa.

Se houve ou não equívoco por parte do órgão ao conceder o registro às marcas em questão, ou se o equívoco foi apenas por não ter sido feita a ressalva quanto à impossibilidade de uso exclusivo, isso não constitui objeto de discussão na presente demanda, que somente pode avaliar a questão da possibilidade de coexistência entre as marcas, o que não se tem como afastar haja vista os próprios argumentos levados aos autos pelo INPI, ou seja, nenhuma das marcas em questão dá ao seu titular exclusividade de uso.

Da leitura desses fundamentos, fica evidente que o Tribunal de origem



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

concluiu pela possibilidade de convivência entre as marcas colidentes tão somente em razão da força evocativa do termo "BRIL", o que seria suficiente para afastar completamente o direito de exclusividade dos titulares das marcas.

Diante desse contexto, fica evidente a ausência de violação do art. 535 do CPC porque a questão levada ao Poder Judiciário foi integralmente decidida mediante fundamentação completa e coerente, ainda que questionável a conclusão alcançada. Assim, independente do mérito do acórdão, o Tribunal de origem entregou a prestação jurisdicional requerida, não havendo vícios a macular o acórdão recorrido.

Quanto às conclusões alcançadas pelo Tribunal *a quo*, contudo, entendo necessárias algumas considerações acerca dos limites de proteção marcária e de seu correspondente direito de exclusiva.

A regra da legislação brasileira afirma peremptoriamente que a utilização de termos comuns não é admitida na qualidade de marca, nos termos do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

E, mais adiante, a mesma lei comina a pena de nulidade para os registros de marcas concedidos em desacordo com a legislação, nos termos do art. 165 da LPI.

Essa redação aparentemente restritiva dos artigos mencionados, contudo, não afasta a praxe nacional de longa data, segundo a qual se admite o registro de termos comuns quando o conjunto da marca agrega sentido novo e distintividade ao produto ou serviço que designa. Do mesmo modo, não se pode olvidar que a necessária distintividade, ainda que inicialmente frágil, pode ser incrementada ao longo do tempo. Isso porque, registrada a marca, ela tende a crescer, seja por uma reação espontânea do público, seja induzida por meio de investimentos em publicidade, ganhando a partir daí uma projeção que por vezes supera a ideia inicial que se tinha da palavra.

Daí assinalar-se que a proteção da marca deve atentar para além dos limites



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

da territorialidade e da especificidade, inclusive criando-se legalmente a ampliação da proteção às marcas reconhecidas como de alto renome. Assim é que a oponibilidade das marcas deve acompanhar seu desenvolvimento e crescimento "pelo tempo, popularidade e investimento", conforme lição do saudoso professor Denis Borges Barbosa (**A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo**. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf>, acessado em 26/4/2016).

Nesse passo, a doutrina gradua a distintividade absoluta - aquela aferida pelo INPI no momento do arquivamento do pedido de registro de marca - em cinco classes crescentes: *i)* signos genéricos; *ii)* signos descritivos; *iii)* signos sugestivos ou evocativos; *iv)* marcas arbitrárias; e *v)* marcas de fantasia. Essa graduação é amplamente admitida por esta Corte Superior que já teve oportunidade de se manifestar em situações de colidência de marcas evocativas, concluindo pela limitação do direito de exclusividade do titular.

Nesse sentido (sem grifo nos originais):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. O art. 330 do CPC permite ao magistrado julgar antecipadamente a lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. O deferimento do pedido de produção de provas está vinculado à livre convicção do magistrado de primeiro grau de jurisdição. Assim, firmada a conclusão adotada pelo Tribunal a quo na suficiência de elementos para julgar o mérito da causa, não pode esta Corte revê-la sem incursionar nas provas dos autos, providência vedada pela Súmula 07/STJ.

3. O art. 18, II, da Lei 9.279/96, também chamada de Lei da Propriedade Industrial (LPI) dirige-se ao procedimento de requerimento de patente, não sendo aplicável em hipóteses em que se discute a possibilidade de utilização de marca semelhante a outra já registrada no órgão competente.

4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).

5. Nas hipóteses previstas no art. 124, VI, da LPI não se pode falar em colidência, haja vista que, em regra, inexiste a possibilidade de uso exclusivo de elementos genéricos por qualquer empresa.

6. O radical "SOR", que compõem a marca SORINE, não é apropriável, uma vez que é designativo do componente principal do produto farmacológico que se pretende assinalar, prática comum na indústria farmacêutica. Do contrário, gerar-se-ia situação incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas de irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência.

7. Afastada a identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há se falar em ofensa ao art. 195, III da LPI.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.105.422/MG, Rel. **Min. Nancy Andrighi**, Terceira Turma, DJe 18/5/2011)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. **MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.**

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do patent misuse.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. **Min. Nancy Andrighi**, Terceira Turma, DJe 30/3/2011)

Em cada um dos casos referidos, esta Terceira Turma reconheceu como evocativa a utilização do termo "SOR" como claramente referente a "SORO", composto utilizado no medicamento "SORINE", e "EBONY" como referente a "ÉBANO" que seria corriqueiramente associado ao público afro-descendente. Diante desse liame perceptível *primo oculi*, não se afastou peremptoriamente a exclusividade da utilização da marca, mas impôs-se a limitação dessa proteção no sentido de reconhecer que o titular da marca



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

devia tolerar de certa margem de proximidade com outras marcas.

Aliás, ressalta-se que o reconhecimento da marca como evocativa, por definição, deve decorrer dessa percepção *primo oculi*. Isso porque a marca evocativa, ou sugestiva, é definida como aquela em que há um manifesto laço conotativo entre a marca e o produto ou serviço por ela denominado, viabilizando ao consumidor a fácil apreensão da finalidade ou qualidade atribuída àquele produto ou serviço. Nessas situações, esclarece o saudoso professor Barbosa, no artigo já citado, que a "perda da novidade simbólica (que torna fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá de outro lado vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo." (*op. cit.* p. 13).

Todavia, na hipótese dos autos, a despeito do entendimento do Tribunal de origem, não há um vínculo conotativo apreendido de pronto pelo público alvo do termo "BRIL" como relacionado de forma óbvia à qualidade de brilho. E note-se que tal conclusão independe de qualquer reexame de fato ou prova, à medida que se comprovou nos autos a existência de precedentes jurisprudenciais que, enfrentando o mesmo argumento da força evocativa do termo, resultaram em conclusões díspares. É o caso da apelação n. 2008.51.01.807326-5 do TRF da 2ª Região, cujo acórdão encontra-se devidamente juntado ao presente recurso especial (e-STJ, fls. 1.581-1.594).

Nesse ponto peço licença para transcrever breve trecho do voto proferido no acórdão paradigma (e-STJ, fl. 1.591):

Ora, o termo "*BRIL*" não consiste em palavra do vernáculo português ou de qualquer outra língua conhecida, não apresentando, pois, significado dicionarizado relacionado ao segmento mercadológico em que se insere a marca. Assim, o fato de remeter este à noção de brilho, qualidade que se procurava evidenciar no caso dos produtos de limpeza, nada mais é do que resultado dos investimentos realizados pela titular do signo "*BOM BRIL*" para difundi-la no mercado e criar uma imagem forte no imaginário do público consumidor através de décadas.

A mera existência de entendimentos divergentes quanto à capacidade evocativa do termo "BRIL", a meu ver, se afigura suficiente para afastar a compreensão da marca como evocativa - frise-se que nem mesmo os julgadores, ao enfrentar a questão em processos distintos, são unâimes em afirmar categoricamente essa correlação do termo "BRIL" com "brilho", como pretendeu o INPI e a recorrida.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ademais, deve-se verificar que, segundo consta da contestação oportunamente apresentada pela empresa recorrida, a marca impugnada foi depositada sob a especificação de "**desodorantes sanitários**" (e-STJ, fl. 628), produto desvinculado de qualquer associação ou evocação à qualidade de "brilho", derrubando por terra o argumento de utilização de termo comum ou sugestivo.

Diante desses fundamentos, não se sustenta o afastamento do direito de exclusiva, nem mesmo sua limitação no sentido de impor a tolerância de utilização do termo por seus concorrentes diretos, reconhecido sob o exclusivo fundamento da distintividade restrita de marca evocativa, porquanto de marca evocativa não se trata. Noutros termos, deve-se reconhecer a exclusividade da utilização do termo "BRIL", enquanto válido o registro da marca concedido pelo INPI à recorrente, já que anterior e efetivado em classe semelhante àquela em que explorada a marca da recorrida.

Acrescento que, mesmo na hipótese de se manter a caracterização da marca como evocativa, esse fundamento, por si só, não seria suficiente para sustentar qualquer conclusão quanto à extensão da oponibilidade da exclusividade perante a marca de titularidade da recorrida. Frise-se que a consequência da fraca distintividade da marca é a limitação da exclusividade, e não seu afastamento definitivo.

Assim, como reiteradamente reconhecido por esta Corte Superior, no exame de colidência de marcas, não se pode perder de vista o fim social da proteção marcária, que tem por condão resguardar a livre concorrência e viabilizar a identificação de origem do produto pelos consumidores. Nesse sentido, dentre muitos outros:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA. DIREITO MARCÁRIO E DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA PUBLICITÁRIA COMPARATIVA ENTRE PRODUTOS. ESCLARECIMENTO OBJETIVO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.

1. A propaganda comparativa é forma de publicidade que identifica explícita ou implicitamente concorrente de produtos ou serviços afins, consagrando-se, em verdade, como um instrumento de decisão do público consumidor.
2. Embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente a publicidade comparativa, o tema sofre influência das legislações consumerista e de propriedade industrial, tanto no âmbito marcário quanto concorrencial.
3. A publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que obedeça ao princípio da veracidade das informações, seja objetiva e não abusiva.
4. Para que viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio de clientela.

5. Conforme ressaltado em outros julgados desta Corte, a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC) (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013).

6. Propaganda comparativa ilegal é aquela que induz em erro o consumidor, causando confusão entre as marcas, ocorrendo de maneira a depreciar a marca do concorrente, com o consequente desvio de sua clientela, prestando informações falsas e não objetivas.

7. Na espécie, consoante realçado pelo acórdão recorrido, as marcas comparadas não guardam nenhuma semelhança, não sendo passíveis de confusão entre os consumidores. Ademais, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da concorrente, pelo que não se verifica infração ao registro marcário ou concorrência desleal.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.377.911/SP, Rel. **Min. Luis Felipe Salomão**, Quarta Turma, DJe 19/12/2014)

Destarte, a análise quanto à possibilidade de convivência de marcas colidentes perpassa pelo necessário enfrentamento quanto ao pontencial de confusão entre as marcas confrontadas, fato que, embora sucitado por ambas as partes ao longo do processo e, inclusive, no presente recurso especial, não foi apreciado pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação. Essa ausência de manifestação, conquanto não resulte em omissão para fins do art. 535 do CPC - uma vez que se entendeu que o mérito estaria resolvido pelo fundamento exclusivo da evocatividade da marca - impossibilita a esta Corte a formulação de juízo quanto à possibilidade de convivência prática das marcas, ou mesmo quanto à suficiência do elemento diferenciador (termo "Sany") possibilidade de imposição de inclusão de elemento diferenciador ou sua suficiência, nos moldes do acórdão proferido por esta Terceira Turma por ocasião do julgamento do REsp n. 954.272/RS assim ementado (sem grifo no original):

PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7, STJ. APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MARCA "KOCH" PROTEGIDA PARA O SEGUIMENTO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DE SERVIÇOS JURÍDICOS E QUE, POSTERIORMENTE, VEM A SER UTILIZADA POR OUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CUJOS SÓCIOS PERTENCEM A FAMÍLIA “KOCH”. PONDERAÇÃO DOS VALORES ENVOLVIDOS E **NECESSIDADE DE BEM DIFERENCIAR OS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MERCADO.**

- Não se conhece do Especial que se assenta em negativa de vigência de dispositivo da Constituição Federal, tema afeito à competência do Supremo Tribunal Federal.

- É inadmissível o recurso especial deficientemente fundamentado. Aplicável à espécie a Súmula 284, STF.

- A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Aplicação da Súmula 7, STJ.

- O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui requisito específico de admissibilidade do recurso especial.

- A sociedade de advogados, nos termos do art. 16, §1º, da Lei 8.934/94, deve ostentar razão social que contenha, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade.

- A anterior titularidade da marca “Koch” para o segmento de serviços jurídicos não pode impedir que outros membros da família “Koch” venham, posteriormente, constituir sociedade de advogados com razão social que inclua o seu patronímico. Só assim os sócios diferenciam-se de outros causídicos que tenham prenomes similares, atendendo à finalidade do Estatuto dos Advogados, que é de bem identificar os responsáveis pela prestação dos serviços jurídicos.

- Ocorre que ao ostentar apenas o patronímico “Koch” de seus sócios, a sociedade de advogados e os seus serviços podem ser confundidos com aqueles advogados que, anteriormente, já haviam feito registrar a marca “Koch”.

- **Sopesando-se, assim, o direito de marca com o direito de livre e responsável exercício da profissão de advogado, a solução razoável exige que, mesmo sem deixar de utilizar o patronímico de seus sócios, a sociedade requerida venha a fazer incluir em sua razão social outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras.**

- **Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetiva engano por parte de clientes ou consumidores específicos.**

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp n. 954.272/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/4/2009)

Afastada, assim, a possibilidade de reconhecimento de nulidade das marcas da recorrente, o que não é objeto da presente demanda, cumpria ao Poder Judiciário analisar a possibilidade de coexistência das marcas sob o enfoque da confusão no consumidor ou do prejuízo à concorrência, a fim de determinar a viabilidade e extensão da mitigação do direito de exclusiva, na hipótese de se reconhecer a evocatividade do termo registrado como marca.

Noutros termos, enquanto não anulados os registros concedidos à



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

recorrente, há direito de exclusividade que se opera de forma plena, nos termos de remansosa e antiga jurisprudência desta Corte Superior (sem grifo no original):

Nome comercial. Marca. Exclusividade. Prescrição.

1. Na linha de precedentes da Corte, a proteção pura e simples ao uso do nome comercial ou marca tem prescrição vintenária, mas o ressarcimento do dano causado pelo uso indevido tem prescrição quinquenal, a contar da data em que se deu a ofensa ou o dano.

2. O nome comercial deve ser protegido, nos termos da Convenção de Paris, vigente no Brasil, até mesmo na ausência de qualquer registro.

3. A marca devidamente registrada deve ser protegida, não se podendo impedir o detentor do registro de usá-la com exclusividade.

4. Recurso conhecido e provido, em parte.

(REsp n. 40.021/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26/08/2002, p. 211)

Desse modo, não verificados os requisitos para mitigação do direito de exclusiva no caso concreto e, notadamente, afastado o caráter evocativo das marcas "BRIL", "BRILL" e "BOMBRIL", impõe-se o respeito à plena exclusividade da marca registrada com precedência à da recorrida. Note-se que, nesse cenário, perdem relevância os efeitos prospectivos da declaração de alto renome da marca "BOMBRIL" para solução do caso dos autos, porquanto as marcas "BRIL" e "BRILL" encontravam-se validamente registradas quando do depósito da marca *sub judice*.

Com esses fundamentos, reiterando as mais honradas vênias ao voto do Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, acompanho seu entendimento quanto ao conhecimento parcial do recurso especial e quanto ao afastamento da alegação de violação do art. 535 do CPC, todavia, dou-lhe provimento para, reconhecendo o direito de exclusividade da recorrente, restabelecer o acórdão de apelação.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2014/0031829-0

PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.582.179 / PR

Números Origem: 00113137720084047000 113137720084047000 200870000113130

PAUTA: 17/05/2016

JULGADO: 17/05/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO	: PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S)
RECORRIDO	: SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS	: GIORGIA CRISTIANE PACHECO E OUTRO(S) RODOLFFO GARDINI FAGUNDES EDUARDO PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, conhecendo em parte do recurso especial e dando-lhe provimento, no que foi acompanhado pelo Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e o voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro, acompanhando o Relator, conhecendo em parte do recurso especial e negando-lhe provimento, pediu vista o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.179 - PR (2014/0031829-0)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S)
RECORRIDO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO E OUTRO(S)
EDUARDO PACHECO E OUTRO(S)
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

Trata-se, originariamente, de ação de declaração de nulidade de registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, proposta por BOMBRIL MERCOSUL S/A em desfavor de SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A , ao argumento de que a demandante seria detentora da exclusividade do uso das expressões BOMBRIL, PINHO BRIL, BRIL e BRILL como marcas.

A sentença julgou improcedente o pedido, adotando o entendimento de que a marca da autora pode conviver harmonicamente com a marca da ré, ainda que no mesmo seguimento mercadológico, sem causar confusão ao consumidor nem concorrência desleal entre as empresas envolvidas.

Na apelação, o TRF da 4ª Região reformou a sentença nos termos da seguinte ementa:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. TERMOS EVOCATIVOS. MULTA POR PROCRASTINAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.

- A marca da apelada, SANYBRIL, comparando-se às marcas BOMBRIL, SANBRIL, BRIL E BRILL, sobre as quais a parte autora detém os direitos de propriedade industrial, é capaz de causar associação indevida. Portanto, a intenção é a de aderir à marca da apelante, utilizando-se da fama e do prestígio desta no mercado, razão pela qual é de ser declarada a nulidade do registro da marca.

- A oposição de embargos declaratórios que objetivam, realmente, esclarecimentos acerca do julgado não se configura como meio protelatório. Multa afastada."

Os embargos de declaração opostos pela demandada foram acolhidos com efeitos modificativos, tendo-se restaurado a sentença nos termos da seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ORDINÁRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REGISTRO DE MARCAS. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. EXPRESSÕES DE USO COMUM. ART. 124, VI, DA LEI Nº 9.279/96. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. Ao prestar a jurisdição o juiz não está obrigado a examinar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando-lhe fundamentar a tese que apresentar no julgado.

2. Registro de marcas sem direito de exclusividade, por constituírem expressões de uso comum, na forma do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96.

3. Possibilidade de coexistência simultânea entre as marcas dos demandantes, por ausência de exclusividade.

4. Atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos de declaração, alterando o acórdão para julgar improcedente a demanda."

Nas razões do especial, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, BOMBRIL MERCOSUL S/A aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:

a) 535, I e II, do CPC, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional causada pela rejeição dos aclaratórios opostos com a finalidade de sanar omissões e contradições quanto ao reconhecimento do direito de uso exclusivo da marca, reconhecida como de alto renome;

b) 122, 124, V, XIX e XXIII, 129 e 165 da Lei n. 9.279/96, pois não é possível considerar como termos evocativos as marcas BRIL e BRILL, cujo registros exclusivos e, portanto, sem apostilamento lhe foram concedidos em data anterior ao registro da marca da recorrida;

c) 125 da Lei n. 9.279/96 porquanto a marca BOMBRIL foi considerada de alto renome pelo INPI, conferindo-lhe proteção especial em todos os ramos de atividade.

Transcorreu *in albis* o prazo para oferecimento de contrarrazões.

Inadmitido o recurso na origem (e-STJ, fls. 1.728/1.731), ascenderam os autos por força de provimento de agravo (e-STJ, fls. 1.873/1.874).

O relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, conheceu em parte do recurso e negou-lhe provimento, mantendo o entedimento do Tribunal *a quo* de que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum e de que o reconhecimento da marca BOMBRIL como de alto renome não poderia se dar com efeitos prospectivos.

O Ministro Marco Aurélio Bellizze inaugurou a divergência para dar provimento ao apelo extremo e restabelecer o acórdão da apelação sob o fundamento de que "não se sustenta o afastamento do direito de exclusiva, nem mesmo sua limitação no sentido de impor a tolerância de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

utilização do termo por seus concorrentes diretos, reconhecido sob o exclusivo fundamento da distintividade restrita de marca evocativa, porquanto de marca evocativa não se trata". Considerou ainda que, "enquanto não anulados os registros concedidos à recorrente, há direito de exclusividade que se opera de forma plena, nos termos de remansosa e antiga jurisprudência desta Corte Superior".

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino acompanhou o relator, e o Ministro Moura Ribeiro seguiu a divergência quando pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia.

Passo ao meu voto.

I - Negativa de prestação jurisdicional

Afasto a alegada ofensa ao art. 535, II, do CPC porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, especialmente quanto à conclusão de que a expressão BRIL configura termo evocativo, bem como no que se refere aos efeitos do reconhecimento e registro de marca de alto renome.

Esclareça-se que o órgão colegiado não se obriga a repelir todas as alegações apresentadas na via recursal, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que suas conclusões não mereçam a concordância das partes.

II - Efeitos prospectivos da marca de alto renome

Quanto aos efeitos prospectivos da marca de alto renome, o Tribunal *a quo* decidiu em consonância com o posicionamento da Terceira Turma no julgamento do AgRg no REsp n. 1.163.909/RJ (relator Ministro Massami Uyeda, DJe de 15/10/2012), no sentido de que o registro no INPI de marca como de alto renome, ao afastar a incidência do princípio da especialidade, concede ao titular proteção de impedir futuros registros ou uso indevido por terceiros, mas não tem eficácia retroativa para atingir registros anteriores.

Eis a ementa de referido julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECONHECIMENTO DE "MARCA NOTÓRIA" - PROTEÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS FUTUROS REGISTROS - CARÁTER EX NUNC - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - COLIDÊNCIA DE MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO."

Na hipótese dos autos, o registro da marca BOMBRIL como de alto renome, nos termos do art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, ocorreu em 23/9/2008, data posterior à



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

propositura da presente demanda (18/6/2008) e também ao registro da marca SANYBRIL, ocorrido em 5/12/2006.

III - Colisão nominativa de marcas

BOMBRIL MERCOSUL S.A. ajuizou, em 18/6/2008, ação em desfavor de SANY DO BRASIL INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., objetivando a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial referente à marca SANYBRIL, concedido à requerida em 5/12/2006. Afirmou ser detentora da exclusividade do uso da marca BOMBRIL e das expressões BRIL e BRILL.

Como é cediço, nos termos do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/96, não são registráveis as expressões de uso comum.

Todavia, independentemente de se verificar se o uso dos sufixos BRIL e BRILL foi concedido com exclusividade à demandante, o que, inclusive, não seria viável ante o óbice da Súmula n. 7/STJ, as marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro, a teor de orientação jurisprudencial do STJ.

A propósito da matéria, confirmam-se os precedentes abaixo:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do *patent misuse*.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (REsp n. 1.166.498/RJ, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/3/2011.)

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DA MARCA 'PORTAPRONTA'. PRETENDIDA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

USO DE TERMOS COMUNS E SIMPLEMENTE DESCRITIVOS DO PRODUTO QUE VISAM A DISTINGUIR. LEI 9.279/96. ART. 124, VI.

1.- Para a composição da marca 'PortaPronta' a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade.

2.- Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação de que 'concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos'.

3.- Recurso Especial improvido." (REsp n. 1.039.011/RJ, Terceira Turma, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de 17/6/2011.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS FRACAS OU EVOCATIVAS. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO.

1. O tribunal de origem, ecoando a sentença, afastou a existência de ofensa à marca da ora agravante com base no acervo fático-probatório coligidos aos autos.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 100.976/SP, Terceira Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/2/2015.)

Não há como concluir que a utilização do sufixo BRIL pela marca SANY BRIL levaria o consumidor a erro no sentido de estar adquirindo um produto da marca BOMBRIL. Consectariamente, não se evidencia na espécie usurpação, proveito econômico parasitário ou tentativa de desvio de clientela por parte da requerida.

Ante o exposto, **embora divirja quanto ao conhecimento integral do apelo, no mérito, acompanho o relator para negar provimento ao recurso especial.**

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2014/0031829-0 **PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.582.179 / PR**

Números Origem: 00113137720084047000 113137720084047000 200870000113130

PAUTA: 09/08/2016

JULGADO: 09/08/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO	: PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S)
RECORRIDO	: SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS	: GIORGIA CRISTIANE PACHECO E OUTRO(S) EDUARDO PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, a Terceira Turma, por maioria, conheceu em parte do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso Sanseverino.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.