



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2014.0000228388

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2020604-60.2014.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante BOMBRIL MERCOSUL S A, são agravados EMPÓRIO DAS EMBALAGENS LORENA LTDA ME e HIGIBRIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 14 de abril de 2014

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO Nº : 25.709 (EMP)
 AGRV. Nº : 2020604-60.2014.8.26.0000
 COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
 AGTE. : BOMBRIL MERCOSUL S/A
 AGDO. : HIGIBRIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA. ME E OUTRA

TUTELA ANTECIPADA – Negativa em primeiro grau de pedido de abstenção de uso de nome empresarial, e domínio virtual – Pleito reiterado em segunda instância – Pertinência – Institutos demandados que devem ser amparados pelos mesmos princípios e conceitos que se tem dedicado à proteção marcária – Agravante que é titular da marca “bombril”, consolidada há muitas décadas no mercado brasileiro e detentora da proteção especial outorgada às marcas de alto renome – Compreensão jurisprudencial de que o vocábulo “bril” é elemento significativo identificador da marca bombril, condenando-se sua reprodução por empresas diversas – Indução ideológica utilizada na construção do vocábulo “higibril” que pode levar a indesejáveis aproveitamento parasitário, e comprometimento do poder de distintividade da marca da agravante – Antecipação de tutela concedida – Agravo de instrumento provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao recurso.

Agravo de instrumento interposto por Bombril Mercosul S/A dirigido a r. decisão interlocutória proferida pela Dr^a. Priscilla Bittar Neves Netto, MM^a. Juíza de Direito da E. 7^a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo que, nos autos de ação de abstenção cumulada com pedido indenizatório ajuizada em face de Higibril Higiene e Limpeza Ltda - ME e Empório das Embalagens Lorena Ltda - ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob a seguinte fundamentação (fl. 495-496):

Vistos.

Trata-se de pedido de antecipação de tutela para o bloqueio de qualquer acesso ao nome de domínio www.higibril.com.br, bem como para que seja determinado à ré Higibril Higiene e Limpeza Ltda-ME que altere seu nome empresarial para outra expressão que não contenha a marca BRIL, pertencente à BOM BRIL.

O artigo 273 do Código de Processo Civil prevê que o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança das



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

alegações e haja receio de dano irreparável ou difícil reparação ou reste caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. No caso em análise, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Em que pesem os documentos de fls. 43/60 evidenciarem ser a autora titular da marca “BOM BRIL”, bem como de diversas outras marcas da família “BRIL ou BRILL”, acessando o nome de domínio que a autora pretende ver bloqueado, verifiquei que a ré comercializa produtos para limpeza, de diversas marcas, não logrando êxito em encontrar produtos que se utilizem da expressão “BRIL ou BRILL.”

Assim, entendo não estar bem configurada, ao menos por ora, a possibilidade de confusão do consumidor, especialmente considerando que a ré é detentora da marca HIGIBRIL, junto ao INPI.

Portanto, INDEFIRO o pedido.

Citem-se, com as advertências legais.

Intime-se.

Inconformada, a suplicante interpôs o presente recurso afirmando que a r. decisão agravada confunde institutos, deixando de considerar que o pedido refere-se somente à abstenção de uso do nome empresarial e domínio virtual.

Discorre acerca da consolidação das marcas registradas pela empresa Bombril, sustentando que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela na medida em que a situação como posta implica em indesejável associação das empresas agravadas com a família de produtos desenvolvida pela recorrente.

Reitera o pedido de bloqueio de uso do domínio virtual higibril.com.br no prazo de 24 horas, e alteração em 30 dias do nome empresarial da co-agravada Higibril Higiene e Limpeza Ltda - Me, extirpando a expressão “Bril” (fl. 1-11), sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00.

Dentre as peças que instruíram o recurso, destacam-se as seguintes:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Minuta recursal: 1-17;

Cópia do extrato de publicação da decisão agravada:
 fl. 18;

Petição inicial: 19-42;

Procuração da agravante: 55-59;

Declaração de alto renome da marca “Bombril”: fl.
 167;

Registro da marca mista “bril”: fl. 221; fl. 255; fl.
 266-267;

Decisão agravada: 498-496;

Certidão de intimação: fl. 497;

Custas recursais: fl. 498-499.

É o relatório.

Analizados os marcos temporais registrados nas cópias pertinentes, deve ser anotada a tempestividade recursal, uma vez que a decisão agravada foi publicada na imprensa oficial aos 30 de janeiro de 2014, e o recurso protocolizado em 12 de janeiro, último dia inserido no decêndio legal.

O pedido recursal apresentado pela empresa Bombril cinge-se à obtenção de tutela antecipada para que as empresas demandadas sejam compelidas a não mais utilizarem o domínio virtual higibril.com.br e, ainda, a procederem à alteração do nome empresarial da correcorrida Higibril.

Para tanto, escora o pleito no extenso histórico de consolidação e sucesso da empresa Bombril, atuante no mercado desde 1948 e detentora da titularidade de inúmeros registros marcários que derivam do já reconhecido alto renome da marca “Bombril” (documentos de fl. 167 e seguintes), e que deram origem a uma numerosa linha de produtos do ramo de limpeza que levam em suas identificações o elemento significativo da marca: a expressão “bril”.

Por sua vez, o que se pode deduzir a respeito das agravadas é que as mesmas se uniram em parceria para outorgar assistência em serviços e comercialização de produtos também relacionados ao ramo de limpeza e higiene, apresentando-se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

publicamente como Higibril, e oferecendo seus serviços e produtos no endereço virtual www.higibril.com.br.

A empresa Bombril informa que a questão relativa ao registro da marca Higibril já está sendo discutida em demanda ajuizada na Justiça Federal contra as agravadas e o INPI, de modo que o escopo desta demanda restringe-se, como já ressaltado, ao nome empresarial e domínio virtual.

Neste contexto, importante consignar que o nome empresarial identifica o sujeito de direito, isto é, o empresário nas suas relações comerciais, sociais ou fiscais. É o nome que a sociedade empresária ou o empresário utiliza para se identificar perante fornecedores, a Seguridade Social e a Fazenda Pública, dentre outros. Seu titular tem direito ao uso exclusivo do nome desde o Registro na Junta Comercial.

Já o título de estabelecimento — vulgarmente conhecido como 'nome fantasia' —, tal como o nome de domínio, é a expressão utilizada para identificação pelos consumidores do estabelecimento físico ou virtual.

Ambos os institutos ora em apreciação vêm sendo amparados pelos mesmos princípios e conceitos que se tem dedicado à proteção marcária, passando pelo necessário estudo dos elementos de anterioridade, especialidade e lealdade concorrencial.

Conforme de amplo conhecimento, o espaço ocupado pela empresa Bombril no mercado nacional é bastante consolidado e remonta à década de 40, enquanto que os documentos existentes nos autos indicam que as agravadas foram constituídas recentemente.

O amplo trabalho de promoção e divulgação dos produtos que levam o rótulo da Bombril ultimou no reconhecimento da marca como sendo de alto renome pelo INPI em 23/9/2008 (processo n. 825172519), passando, portanto, a fazer jus a proteção especial, em todos os ramos de atividade, conforme dicção do art. 125 da Lei n. 9.279/96.

Neste contexto, importa saber se a coincidência da expressão “bril”, incidente na hipótese em apreço, teria o condão de caracterizar a violação.

A agravante não apenas detém registro de sua marca mista “bombril”, como também possui diversos outros registros derivados, e que invariavelmente agregam a expressão “bril” em construção composta (pinho bril, remo bril, poli bril, ecobril), ou mesmo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

isoladamente (bril, brill - fl. fl. 221; fl. 255; fl 266-267).

Dentro desta configuração, tem-se compreendido que o vocábulo “bril” é elemento significativo identificador da marca bombril, condenando-se sua reprodução por empresas diversas, conforme se pode observar em precedentes das Cortes Especializadas deste E. Tribunal:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Ré que, indevidamente apresenta seus produtos com marca que incorpora parte essencial de marcas consagradas titularizadas pelas autoras. Marca "Bombril" e família de produtos com o sufixo "BRIL" que gozam de fama e prestígio construídos ao longo de décadas de investimento em publicidade. Prática de concorrência desleal da ré que, por meio da imitação da marca das autoras, promove desvio de clientela, já que atuam no mesmo mercado de produtos de limpeza. Concorrência parasitária, ademais, pela exploração indevida do prestígio alheio na promoção dos próprios produtos de limpeza. Nítida remissão da embalagem da ré à marca líder de mercado, em manifesta prática de parasitismo. Vedação ao enriquecimento sem causa. Inviabilidade da indenização em face da não comprovação do dano sofrido na fase de conhecimento. Marca "MAGIC BRILHO", contudo, que não incide em prática ilícita, vez que não há remissão às marcas das autoras e que o termo "BRILHO" constitui mero designativo de ação esperada do produto. Recurso adesivo da ré não conhecido face à ausência de interesse recursal, em virtude de a ação ter sido julgada improcedente. Ação improcedente. Recurso da ré não conhecido. Recurso das autoras parcialmente provido.

(TJSP, Apel. n. 0048309-97.2009.8.26.0564, 1ª Câmara Especializada de Direito Empresarial. Rel. Francisco Loureiro, j. 31/7/2012).

MARCA "BOMBRIL" Ação cominatória c.c. indenização por perdas e danos Abstenção do uso das expressões BRIL, BRILL, BRIU e BRIO pertencentes às apeladas. Sentença de procedência. Hipótese de marca notória no mercado desde 1948 e reconhecida em 2008 como marca de alto renome merecendo proteção em todos os ramos de atividade. Induvidoso aproveitamento parasitário e concorrência desleal. Necessidade de se prestigiar o nome, a anterioridade e criação da marca. Manutenção da sentença. Não provimento do recurso.

(TJSP, Apel. n. 0047712-31.2009.8.26.0564, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Ênio Zuliani, j.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

21/5/2013).

No caso concreto, embora não se tenha a exploração de produtos com rótulos e embalagens que possam remeter a expressão “bril”, a confusão gerada pelas agravadas é de mesmo vulto, uma vez que se tem o oferecimento de produtos e serviços vinculados a empreendimento que se apresenta aos consumidores no ambiente virtual como “higibril”, e a fornecedores e órgãos públicos como Higibril Higiene e Limpeza Ltda - Me, podendo provocar indesejável associação do que é oferecido com a “família” de produtos ofertada pela renomada marca bombril.

A deslealdade identificada na construção do vocábulo “higibril” se revela na indução ideológica que promove, e disso pode decorrer tanto o aproveitamento parasitário benéfico às agravadas, quanto o prejuízo à recorrente pela possibilidade de comprometimento de seu poder de distintividade e indevida associação com produtos e serviços em relação aos quais não detém controle de qualidade.

Tais circunstâncias são suficientes a autorizar a intervenção do Poder Judiciário e, conseqüentemente, legitimar a concessão da antecipação de tutela pretendida.

Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar às agravadas que se abstenham de utilizar o domínio higibril.com.br, devendo ainda alterar o nome empresarial, nos prazos pleiteados na exordial, e sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR