

RECURSO ESPECIAL Nº 1.336.164 - SP (2012/0157494-9)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902
GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI E OUTRO(S) -
SP192268
RECORRIDO : TECBRIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
ADVOGADO : RODRIGO SETARO - SP234495

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".

1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).

3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa – aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular –, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.

4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (*homo medius*), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (**REsp 1.342.741/RJ**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril

Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" – seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial – e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.

6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical – morfema que exprime o significado básico da palavra – representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.

7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.

8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão "BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados – no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" *versus* "TECBRIL" –, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o *trade dress* (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.

9. Confrontando-se o *trade dress* das marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH".

10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL"

configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente – o *trade dress* e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores –, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.

11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.

12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o *trade dress* de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo.

13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do ARESp 1.312.191/RJ.

14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.

15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.

16. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília (DF), 07 de novembro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0157494-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.336.164 / SP

Números Origem: 110040 156203 40219146 63719832005 637198320058260000 994050637199

EM MESA

JULGADO: 29/10/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A

ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902

GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI E OUTRO(S) - SP192268

RECORRIDO : TECBRIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

ADVOGADO : RODRIGO SETARO - SP234495

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

CERTIDÃO

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

Adiado o julgamento para a próxima sessão por indicação do Sr. Ministro Relator.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0157494-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.336.164 / SP

Números Origem: 110040 156203 40219146 63719832005 637198320058260000 994050637199

EM MESA

JULGADO: 05/11/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A

ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902

GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI E OUTRO(S) - SP192268

RECORRIDO : TECBRIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

ADVOGADO : RODRIGO SETARO - SP234495

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

CERTIDÃO

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

Adiado o julgamento para a próxima sessão por indicação do Sr. Ministro Relator.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.336.164 - SP (2012/0157494-9)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A

ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902

GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI E OUTRO(S) - SP192268

RECORRIDO : TECBRIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

ADVOGADO : RODRIGO SETARO - SP234495

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Bombril Mercosul S/A ajuizou, em 19.05.2003, ação indenizatória e cominatória em face de Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso das referidas expressões (seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial) e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso indevido de marca alheia.

Na inicial, a autora narrou atuar no segmento de produtos de limpeza (esponjas de lã de aço, desinfetantes, detergentes, amaciantes, desengordurantes, germicidas, odorizadores, entre outros), gozando dos direitos de propriedade e exclusividade de uso sobre as expressões "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", em virtude dos registros de nome empresarial e de marcas (nominativas e mistas) obtidos entre os anos de 1960 e 1996.

Consignou que, em 03.08.1982, o INPI declarou "BOM BRIL" como sendo uma marca notória (de alto renome), o que lhe conferiu proteção especial, extensível a todos os ramos de atividade, *"somente concedida a produtos que atingiram uma imensa projeção no território nacional, a ponto de serem reconhecidos em todos os rincões do País e por todas as classes sociais"* (fl. 7).

Alegou que *"o reconhecimento do elemento distintivo BRIL pelo público consumidor possibilitou à autora sua utilização no mercado sob diversas formas, tais como BRIL, BRIL-LAR, BRILL, BRILUX, BRILJET, BRILLY, dentre outros, criando-se desta forma uma família marcária, de modo a facilitar ao próprio consumidor a IMEDIATA associação ao principal sinal identificador da autora"* (fl. 5).

Aduziu que a ré (sociedade empresária constituída em dezembro de 2000) atua no mesmo nicho mercadológico da autora (produtos de limpeza), utilizando a expressão "TECBRIL" como marca, elemento característico do seu nome empresarial e título de estabelecimento. Afirmou que a referida expressão reproduz com acréscimo as marcas

Superior Tribunal de Justiça

"BRIL" e "BRILL", de uso exclusivo da autora, além de imitar as marcas "BOMBRIL" e "BOMBRIL". Destacou que a ré chegou a depositar no INPI dois pedidos de registro para a marca "TECBRIL", o que, contudo, não lhe confere qualquer direito de propriedade, somente garantido mediante a concessão efetiva do registro.

Sustentou que *"a imitação e reprodução com acréscimo feitas pela ré são aptas a levar o consumidor a incorrer em confusão indevida, pensando que as partes ora litigantes são uma mesma empresa ou que pertencem a um mesmo grupo econômico"* (fl. 9), expondo a autora ao risco de *"denegrimento à sua distintividade e imagem"* (fl. 5).

Arguiu que a ré deve ser condenada ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista os *royalties* que seriam devidos à autora caso tivesse sido obtida *"licença e autorização para uso da marca imitativa TECBRIL"* (fl. 9).

Em 21.05.2003, foi deferido o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, determinando-se que a ré, no prazo de trinta dias, cessasse a utilização da expressão Tecbril como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, sob pena de incidência de multa diária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Em 25.07.2003, a referida decisão de tutela antecipada foi revogada (fl. 207), tendo sido interposto agravo de instrumento pela autora (fl. 254/265).

O magistrado de piso julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que, a despeito da sufixação comum, inexistia confusão entre os produtos da autora – palha de aço destinada a realçar o brilho de metais e produtos de limpeza doméstica – e os da ré – produtos químicos que se destinam a fazer brilhar veículos automotores e suas peças específicas. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa (R\$ 20.000,00 – vinte mil reais).

Interposta apelação pela autora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao reclamo, nos termos da seguinte ementa:

MARCAS E PATENTES - INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA - SUFIXO DE MARCA NOTÓRIA DA REQUERENTE UTILIZADO EM PARTE DO NOME EMPRESARIAL DA RÉ - COMBINAÇÃO QUE RESULTA EM SUFICIENTE DISTINÇÃO ENTRE AS EXPRESSÕES DITAS COLIDENTES - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO.

Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, foram rejeitados na origem.

Nas razões do especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a insurgente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 535 do CPC de 1973; 33 da Lei 8.934/94; 1.166 do Código Civil; 124, inciso V, 125, 129, 130,

Superior Tribunal de Justiça

inciso III, e 195, inciso III, todos da Lei 9.279/96.

Sustenta, em síntese: **(a)** negativa de prestação jurisdicional, por não terem sido sanadas as omissões suscitadas nos aclaratórios; **(b)** que, em virtude de sua constituição anterior, tem o direito de impedir que a expressão "BOM BRIL" e outras que a imitem ou dela derivem, como, por exemplo, "TECBRIL", sejam utilizadas como marca e/ou nome empresarial de terceiros, sobretudo se destinadas a assinalar produtos ou serviços de limpeza, ramo absolutamente idêntico ao dos produtos comercializados pela recorrente; **(c)** que *"a marca BOM BRIL é amplamente conhecida pelo público consumidor que, ao se deparar com o sinal Tecbril em produtos de limpeza, certamente o confundirá/associará aos renomados produtos de limpeza da recorrente, detentora de enorme credibilidade e confiança nesse segmento de mercado"* (fl. 621); **(d)** a marca "BOM BRIL" foi reconhecida pelo INPI como de alto renome, a qual goza de proteção especial em todos os ramos de atividade; **(e)** *"mesmo que não se entenda pela absoluta identidade das atividades exercidas pelas Partes, ad argumentandum, há, no mínimo, uma relação de complementaridade entre as marcas em conflito, já que estão inseridas no segmento de produtos de limpeza em geral"* (fl. 623); **(f)** o termo "BRIL" não tem natureza meramente evocativa ou sugestiva, já que não apresenta qualquer significado concreto e, por consequência, não evoca nem designa qualquer qualidade de eventual produto; e **(g)** *"diante da nítida identidade (ou, no mínimo, afinidade) entre os ramos de atividade das partes, bem como da ausência de caráter evocativo da marca registrada BRIL, evidenciada está a violação marcária e atos de concorrência desleal por parte da recorrida, haja vista a reprodução/imitação indevida das marcas da recorrente, bem como a possibilidade de confusão e associação entre elas"* (fl. 626). Outrossim, noticia que a Justiça Federal do Rio de Janeiro decretou a nulidade da marca "TECBRIL", de titularidade da recorrida, *"justamente por constituir infração aos direitos de propriedade industrial da Recorrente (reprodução indevida do nome empresarial e marca de alto renome BOM BRIL, bem como das marcas PINHO BRIL, BRIL, BRILL, entre outras variantes, nos termos do artigo 124, V e XIX da LPI)"* (fls. 612/613).

Apresentadas contrarrazões ao apelo extremo, este recebeu crivo positivo de admissibilidade na origem.

Às fls. 878/891, a recorrente aponta fato novo (ocorrido após a interposição do recurso especial) consubstanciado na procedência de ação de nulidade do ato administrativo lavrado pelo INPI que concedeu o registro 823.079.775, referente à marca nominativa "TECBRIL", tendo sido a sentença (Processo 2009.51.01.812196-3) confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos seguintes termos:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA TECBRIL. IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE MARCA ALHEIA "BOMBRIL" ANTERIORMENTE

REGISTRADA. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. MARCA DE ALTO RENOME. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS.

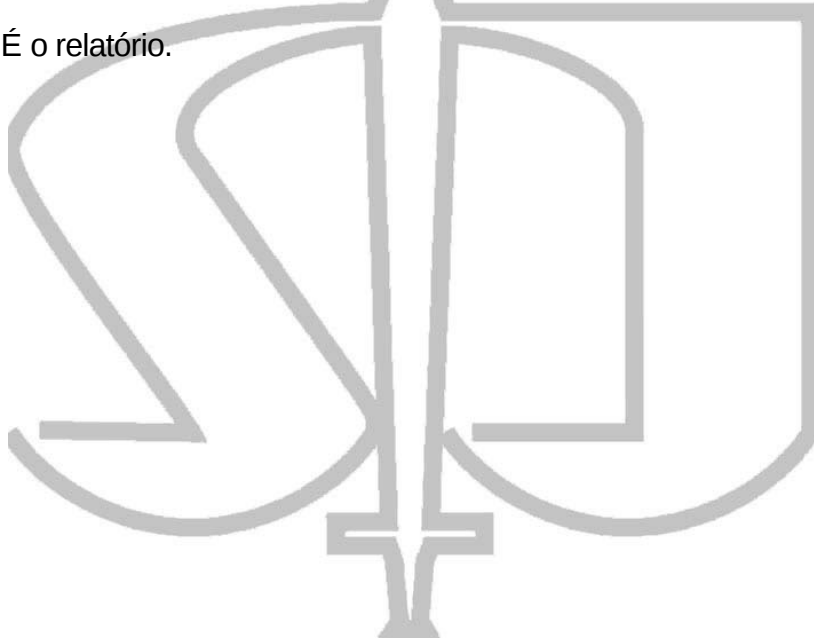
- Ação de nulidade de marca "TECBRIL" de titularidade da empresa ré, ocorrendo imitação ou reprodução parcial de marca alheia, "BOMBRIL", ocorrendo anterioridade impeditiva.

- Mesmo segmento mercadológico. Irrelevante o fato de uma das marcas ser utilizada para o ramo automotivo e a outra ser destinada à linha doméstica, quando ambas tratam de limpeza em geral. Marcas aptas a provocar confusão, erro ou dúvida no público consumidor, ainda mais porque a autora possui outras marcas registradas na linha "BRIL", ou "BRILL", levando o público a acreditar de uma nova atividade da família de marcas da empresa autora.

- Proteção ao nome comercial da Autora, muito anterior ao nome comercial da ré, associado a seus produtos.

- Apelação e Remessa improvidas.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.336.164 - SP (2012/0157494-9)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902
GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI E OUTRO(S) -
SP192268
RECORRIDO : TECBRIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
ADVOGADO : RODRIGO SETARO - SP234495

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".

1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).

3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa – aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular –, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.

4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (*homo medius*), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (**REsp 1.342.741/RJ**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas

"BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" – seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial – e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.

6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical – morfema que exprime o significado básico da palavra – representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.

7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.

8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão "BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados – no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" *versus* "TECBRIL" –, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o *trade dress* (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.

9. Confrontando-se o *trade dress* das marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH".

10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL" configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto

no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente – o *trade dress* e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores –, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.

11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.

12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o *trade dress* de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo.

13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do ARESp 1.312.191/RJ.

14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.

15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.

16. Recurso especial não provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. A preliminar de negativa de prestação jurisdicional não comporta acolhida.

Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, verifica-se que a controvérsia sobre a regularidade da utilização da expressão "TECBRIL" como marca ou nome empresarial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao defendido pela recorrente.

Desse modo, não há falar em ofensa ao artigo 535 do CPC de 1973.

3. A controvérsia principal dos autos está em definir se o uso da expressão "TECBRIL" como marca, nome empresarial ou título de estabelecimento configura colidência com as marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", concedidas anteriormente pelo INPI à sociedade empresária distinta que atua em segmento mercadológico similar, ensejando ou não confusão no público consumidor e associação indevida, bem como concorrência desleal causadora de dano material indenizável.

O magistrado de piso julgou improcedentes as pretensões de abstenção de uso da marca "TECBRIL" e de indenização do alegado dano material que a "BOMBRIL" teria sofrido, pelos seguintes fundamentos:

Quanto ao mérito, mister esclarecer que *bilh* é elemento de composição, antepositivo, do verbo espanhol *brillar*, este vindo do italiano *brillare*, que por sua vez deriva do italiano arcaico *brillo*, advindo do latim *beryllus*. Esse elemento de composição ocorre em brilhar e em outros compostos e derivados: abrilhantar, brilhados, brilho, brilhoso, etc. Confira-se o "Dicionário HOUAISS da língua portuguesa". Ed. Ojetiva, Rio de Janeiro, 1ª ed, 2001, p. 513.

Daí porque *bril* é usado como elemento de composição pospositivo, na formação de nomes de produtos que pretendem dar a idéia de brilho, de brilhar, no sentido daquilo que reflete ou irradia luz.

Usado para formar nomes originais, por meio de processos lingüísticos de justaposição e aglutinação, pode ser considerado palavra de uso comum.

João da Gama Cerqueira, no seu conhecido "Tratado da Propriedade Industrial" (2ª ed., ed. RT, vol. 2, p. 818/819), adverte:

"Todos esses radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, não podem constituir objeto de direito exclusivo. Isto, entretanto, não significa que se deva conceder o registro de marcas suscetíveis de confusão com outras já registradas, sob a alegação de serem

compostas de elementos vulgares, porque o direito de usá-los não exclui a necessidade de evitar confusão entre as marcas e os produtos. É certo que o número limitado desses elementos não permite a formação de marcas absolutamente distintas, havendo certa semelhança entre as que se compõem com os mesmos radicais e sufixos. Daí resulta que as questões entre marcas dessa espécie não podem ser examinadas com o mesmo rigor que se justificaria em relação a denominações inteiramente arbitrárias. No que toca, principalmente, aos produtos farmacêuticos, uma relativa semelhança é inevitável e injusto seria o rigor da apreciação nesses casos, sob pena de se tolher a liberdade de comércio de um concorrente a favor de outro. Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com a sua."

Assim, a autora, porque usando o sufixo *bril*, criou a marca própria "**BOMBRIL**", tem o direito ao uso exclusivo desta. Posteriormente, abrangendo outros segmentos do mercado de produtos para limpeza, preferiu continuar na mesma linha, mas ao invés de criar outras marcas que fizessem alusão à sua marca principal e notória, registrou somente o sufixo comum *BRIL*. Contudo, não pode pretender que tal sufixo lhe seja apenas seu. Outros fabricantes e produtores, quando criarem produtos que realcem o brilho dos objetos, fazendo-os refletir ou irradiar a luz, podem utilizá-lo, desde que não induzam confusão com os produtos da autora.

Entretanto, sendo marca de fantasia, os produtos da autora são palha de aço (**BOMBRIL**), destinada a realçar o brilho de metais, e produtos de limpeza doméstica (**BRIL**), enquanto os produtos da requerida, cuja denominação é diversa (**TECBRIL**), destina-se produtos químicos que pretendem a fazer brilhar veículos automotores e suas peças específicas, abrangendo segmento muito diverso de mercado. E, portanto, não haverá confusão entre ambos, a despeito da sufixação comum. (fls. 287/288) (grifei)

Ao apreciar a apelação interposta pela autora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de improcedência, nos seguintes termos:

Conforme consignei no julgamento do Agravo de Instrumento nº 311.375.4/8, entre as mesmas partes, conquanto não se ignore alguma semelhança entre as expressões, **pesa o fato de as empresas litigantes atuarem em segmentos diferentes do mercado de produtos de limpeza, estando a ré mais voltada para a produção de itens destinados à manutenção e conservação de veículos.**

Ainda que se possa entender como notória a marca da autora (41), o que, em tese, afastaria a limitação da exclusividade do uso na classe em que registrada, o certo é que não há, aqui, identidade capaz de ensejar a tutela requerida.

A proteção da marca tem por objetivo primordial a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio. É isso, aliás, o que dá caráter social à proteção da marca.

No caso em exame, aparentemente impossível que o consumidor, considerada a figura do homem médio contemporâneo, seja iludido pela utilização da marca por produto assemelhado.

Há suficiente distinção entre a marca da autora (BOMBRIL) e o nome empresarial adotado pela ré (TECBRIL Indústria e Química Ltda.), tendo em conta até a comparação sob o aspecto fonético.

A utilização de palavra registrada como marca (na hipótese apenas o seu sufixo), conjugada, entretanto, com outro termo, a resultar em expressão suficientemente distinta daquela, não pode ser vista como violação de direito. (fls. 585/586) (grifei)

4. De início, revela-se importante realçar a competência da Justiça estadual para apreciar e julgar a pretensão deduzida nos presentes autos pela BOMBRIL, que, em 2003, requereu a abstenção de uso da expressão "TECBRIL" como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, além do pedido de indenização por danos materiais.

Como de sabença, a jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de julgamento de recurso especial repetitivo, preconiza que:

As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. (REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017, DJe 05.02.2018)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS RÉS.

(...)

2.1. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa.

(...)

5. Agravo interno de fls. 1539/1568, e-STJ, desprovido e agravo interno de fls. 1569/1598 e-STJ, não conhecido. (AgInt no REsp 1.433.855/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30.09.2019, DJe 07.10.2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NOME COMUM. EXCLUSIVIDADE AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexistindo discussão acerca da nulidade do registro de marca, em que é necessária a participação do INPI, mas apenas sobre a exclusividade de uso, a competência é da Justiça Estadual.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 767.452/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30.05.2019, DJe 04.06.2019)

Na hipótese, verifica-se que, à época do ajuizamento da ação de abstenção de uso c/c perdas e danos (19.05.2003), o registro da marca "TECBRIL" ainda não havia sido concedido pelo INPI, o que somente veio a ocorrer em 29.01.2008 (data posterior à prolação de sentença de improcedência nos presentes autos), ensejando a propositura de outra ação de nulidade do registro em 28.10.2009.

Dessa forma, como a pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

5. No tocante ao mérito da pretensão recursal, é bem de ver que a Constituição da República de 1988 enumerou, entre os direitos e as garantias fundamentais, a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (inciso XXIX do artigo 5º).

Assim como definido pela Lei 9.279/96, a marca é sinal distintivo visualmente perceptível ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Cuida-se de bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço.

De outra banda, tem por escopo evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira, há, pelo menos, quatro funções das marcas: **(a)** identificar o produto ou serviço, distinguindo-o do congênere

existente no mercado; **(b)** assinalar a origem e a procedência do produto ou serviço; **(c)** indicar que o produto ou serviço identificado possui o mesmo padrão de qualidade; e **(d)** funcionar como instrumento de publicidade, configurando importante catalisador de vendas.

Outrossim, é importante assinalar que a aquisição do direito de exclusividade sobre a marca rege-se por três sistemas jurídicos: **(i)** atributivo, que exige a formalidade do registro da marca para conferir a propriedade e a respectiva proteção ao titular, revelando-se insuficiente o mero uso do sinal no mercado; **(ii)** declarativo, no qual se reconhece a proteção àquele que comprovar ter sido o primeiro a utilizar o sinal distintivo, o que é chamado de "ocupação" pela doutrina; e **(iii)** misto, hipótese em que a proteção pode advir do registro ou da ocupação.

A Lei 5.772/1971, que instituiu o antigo Código de Propriedade Industrial, adotou explicitamente o sistema atributivo ao garantir a propriedade da marca e seu uso exclusivo no território nacional somente àquele que obtivesse o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), por sua vez, adotou o **sistema atributivo mitigado da propriedade marcária**, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo direito de precedência ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129, *verbis*:

Art. 129. **A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido**, conforme as disposições desta Lei, **sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional**, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º **Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.**

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Nesse contexto, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, conseqüentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes.

6. Cumpre destacar, contudo e como se sabe, que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, havendo dois princípios que limitam tal proteção, quais sejam: o **princípio da especialidade** (ou especificidade) e o **princípio da territorialidade**.

6.1. De acordo com o **princípio da especialidade**, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia.

Desse modo, o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

Nesse mesmo passo, como exceções ao princípio da especialidade, exsurgem a marca de alto renome (artigo 125 da Lei 9.279/96) e a teoria da diluição das marcas.

A marca de alto renome é definida pelo INPI como aquela devidamente registrada, *"cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença"* (Resolução INPI 107/2013).

O reconhecimento administrativo da marca como de alto renome assegura-lhe proteção em todos os ramos de atividade e não apenas em relação a produtos idênticos, semelhantes ou afins, afastando, assim, o princípio de especialidade.

Nesse sentido é o teor do artigo 125 da Lei 9.279/96:

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

De outra parte, a teoria da diluição das marcas tem amparo no inciso III do artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Tal proteção se refere às marcas que, embora não possam ser qualificadas como de alto renome, são extremamente criativas ou ostentam alto grau de reconhecimento. Nessa perspectiva, é conferido ao titular o direito de proteger a marca contra o enfraquecimento progressivo do seu poder distintivo, independentemente da existência de risco de confusão, erro ou engano.

6.2. A outra exceção ao direito de uso exclusivo da marca é o **princípio da territorialidade**, segundo o qual a proteção das marcas registradas circunscreve-se ao território nacional (artigo 129 da Lei 9.279/96).

Assim, em regra, a proteção da marca além dos limites territoriais do Brasil

reclama a obtenção de registros nos países estrangeiros integrantes da área geográfica da atuação presente ou futura do titular. Caso contrário, a marca não registrada poderá sofrer usurpações em outros territórios.

O princípio da territorialidade é excepcionado, contudo, no caso de marca notoriamente conhecida, a qual detém proteção extraterritorial em seu respectivo ramo de atividade por força da Convenção da União de Paris (artigo 6 bis).

Nesse sentido é o teor do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete ao INPI avaliar a marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes (e, conseqüentemente, invasão na seara do mérito administrativo da autarquia) qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito (**REsp 1.190.341/RJ**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.12.2013, DJe 28.02.2014; e **REsp 1.124.613/RJ**, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 08.09.2015).

7. Outrossim, impende destacar que a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em **marcas de fantasia**, **marcas arbitrárias** e **marcas evocativas** (também chamadas de **sugestivas** ou **fracas**).

Sobre essa classificação, colhe-se o seguinte excerto da obra intitulada "Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado", fruto de parceria público-privada entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), além de outras entidades:

4.10.1. Marcas de fantasia

Marcas de fantasia são signos que foram criados exatamente para o propósito de serem utilizados como marcas. São expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma.

A criação de uma marca de fantasia, portanto, exige um processo pelo qual o empresário pensa em uma nova combinação de letras ou símbolos e tem como resultado um signo único, totalmente desconhecido e que não está presente nos dicionários.

O exemplo clássico de uma marca de fantasia é a Kodak. Note-se que tal expressão não está presente nos dicionários, não faz parte do vocabulário de qualquer língua e não tem qualquer significado, servindo unicamente como signo que distingue e identifica os produtos da conhecida fabricante de máquinas e filmes fotográficos.

Inúmeros são os exemplos de marcas de fantasia, valendo citar, a título ilustrativo: Nokia, Sony, Nikon, Nike, Adidas, Exxon, Polaroid, entre outras.

Sob o ponto de vista jurídico, as marcas de fantasia são as marcas merecedoras de maior escopo de proteção, pois possuem o mais alto grau de distintividade e, conseqüentemente, exercem o maior poder de atrair o público consumidor.

Em decorrência disso, quando se trata de reprodução ou imitação dessas marcas, a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro, confusão ou errônea associação atinge o mais alto nível, devendo os aplicadores do direito de plano reprimir tal violação.

4.10.2. Marcas arbitrárias

Marcas arbitrárias são palavras e expressões que já existem no vocabulário de determinado idioma, mas que são arbitrariamente escolhidas para identificar e distinguir produtos ou serviços com os quais elas não guardam qualquer relação.

São, portanto, expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem, nem muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço.

Apple, marca da gigante norte-americana de computadores, e Camel, famosa marca de cigarros, são exemplos de marcas arbitrárias. Como se vê, trata-se de palavras que existem no vocabulário da língua inglesa, mas que foram arbitrariamente escolhidas para distinguir produtos com os quais não se relacionam.

Outros exemplos de marcas arbitrárias são Pão de Açúcar (supermercados), Garoto (chocolates), Estrela (brinquedos), Terra (provedor de acesso à internet), Veja (revista), Torcida (salgadinhos), Forum (roupas), SUN (*hardware* e *software*), Time (revista), BLACK&WHITE (uísques), entre outras.

Sob a perspectiva jurídica, tais marcas também gozam de um alto escopo de proteção, pois não guardam qualquer relação com os produtos e serviços que identificam.

4.10.3. Marcas sugestivas ou evocativas

As marcas sugestivas, também chamadas de evocativas, são aquelas expressões que sugerem determinada característica do produto ou do serviço que distinguem.

As marcas sugestivas são as preferidas dos empresários e dos profissionais do *marketing*, eis que, sob o ponto de vista comercial, são as mais fáceis de serem "vendidas". Afinal, é muito mais simples e barato divulgar um signo que, pelo próprio significado, sugere alguma característica ou qualidade do produto - e que, portanto, ajuda a vendê-lo -, do que introduzir e divulgar um signo sem qualquer significado, que nada diz sobre o respectivo produto ou serviço.

Exemplos de marcas sugestivas são Redecard (cartões de crédito), NET (TV a cabo e serviços de acesso à internet), Clear (*shampoo*), Qualy (margarina), 7-Eleven (lojas de conveniência abertas da 7 da manhã até 11 da noite), Extra (supermercados), entre outras.

Em termos jurídicos, as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas, no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção. Afinal, ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço, o empresário nada pode fazer contra concorrentes que façam o mesmo. Como resultado, deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes.

Cerqueira assim discorre sobre a questão:

Se o titular adotar marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou sua composição, deve suportar, como ônus correspondente à essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com a sua (1952, p. 819).

(...)

Tal regra, no entanto, pode ser flexibilizada em algumas situações, pois existem marcas que, apesar de sugestivas, adquiriram, em função do seu uso ostensivo e continuado, um alto grau de conhecimento, tornando-se verdadeiros magnetos em seus respectivos segmentos de mercado.

Alguns exemplos dessas marcas são Sadia (alimentos), Natura (cosméticos), Lacta (chocolates), Playboy (revista masculina) e Citibank (bancos), entre outros.

Nesse caso, o órgão julgador deve levar tal circunstância de fato em consideração no momento de aquilatar a possibilidade de confusão ou errônea associação da marca com outros signos idênticos ou semelhantes. (Op. cit. Brasília: CNI, 2013, p. 78/81)

À vista disso, a marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Tal sinal busca, *"de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca"* (Manual de Marcas do INPI, acessado em 13.9.2018, disponível em <<http://bit.ly/2FxCq6Z>>).

Uma das características, enumeradas no citado Manual de Marcas do INPI, para identificar sinais ou elementos evocativos/sugestivos é a existência de combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual. Exemplificativamente, o INPI faz referência ao registro da marca evocativa PLASTICOLA, aglutinação do adjetivo "plástica" e do substantivo "cola", que gerou vocábulo novo, mas que faz referência ao produto que o sinal visava assinalar (Manual de Marcas do INPI, acessado em 13.9.2018, disponível em <<http://bit.ly/2FxCq6Z>>).

Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da

exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor.

As Turmas de Direito Privado já julgaram controvérsias envolvendo marcas evocativas, tendo sido consagrada a tese da mitigação da exclusividade de seu registro.

Quando da apreciação do **Recurso Especial 1.166.498/RJ**, a Terceira Turma admitiu a possibilidade da convivência entre as marcas "**Ébano & Marfim**" e "**Ebony**", registradas por sociedades empresárias distintas, na categoria de comércio de produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Confira-se:

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*.

3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1.166.498/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.03.2011, DJe 30.03.2011)

Em outro prisma, por ocasião do julgamento do **Recurso Especial 1.315.621/SP**, a Terceira Turma também reconheceu a exclusividade mitigada da marca "**Paleteira**" (registrada em 1972), pugnando pela validade do domínio de internet "**www.paleteiras.com.br**", de titularidade de empresa diversa, por considerar que a referida expressão, com o transcorrer do tempo, passou a ser de uso comum para designar máquina específica provida de garras apropriadas para o transporte de paletes (estrados de madeira, metal ou plástico usados para movimentação de cargas):

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. 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.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a

detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art.

124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

4. Recurso especial a que se nega provimento. (**REsp 1.315.621/SP**, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em **04.06.2013**, DJe 13.06.2013)

Na Quarta Turma, tal exegese sobre a flexibilidade da proteção de marca evocativa foi adotada no âmbito do julgamento do **Agravo Regimental no Recurso Especial 1.046.529/RJ**, em que se tratou do conflito entre as marcas "**Douraditos**" e "**Doritos**" em categorias de produtos alimentícios.

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes. Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011.

4. Agravo regimental desprovido. (**AgRg no REsp 1.046.529/RJ**, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em **24.06.2014**, DJe 04.08.2014)

Posteriormente, o mesmo tratamento foi dado pela Terceira Turma, no **Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 100.976/SP**, em relação à aventada colidência entre as marcas "**Total Max**" e "**VittaMax**", ambas registradas na classe de fabricação, distribuição e comercialização de produtos para alimentação humana e animal, inclusive produtos veterinários:

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

(...)

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 100.976/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18.12.2014, DJe 04.02.2015)

No âmbito do julgamento do **Agravo Interno no Recurso Especial 1.338.834/SP**, a Quarta Turma confirmou decisão monocrática de minha lavra, no sentido da possibilidade de convivência entre as marcas **"Insalata Farinella"** e **"Insalata Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda."**. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. 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 e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal a quo, o vocábulo insalata, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, "salada". Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada.

(...)

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.02.2017, DJe 23.02.2017)

Em consonância com tal exegese – referida em ordem cronológica para acentuar que não houve desvio ou modificação do entendimento –, **há dois julgados mais recentes da Terceira Turma reconhecendo o direito de exclusividade** no tocante às marcas **"Rola Moça"** (comércio de peças de vestuário) e **"Praxis"** (serviços de consultoria e informação em Direito, bem como desenvolvimento e criação de programas e sistemas de computador), **uma vez não constatado o caráter evocativo das referidas expressões ante a falta de qualquer relação com as características ou com a função dos produtos e serviços fornecidos por seus titulares:**

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL. MARCA EVOCATIVA. SINAIS DE USO COMUM. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA À VEDAÇÃO CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO COMO VIOLADO (ART. 124, VI, DA LPI).

(...)

2- O propósito recursal é definir se a marca titulada pelo recorrido - ROLA MOÇA - deve ou não ser declarada parcialmente nula, em virtude de se tratar de marca "fraca" ou evocativa composta por expressões de uso comum.

3- A marca em questão, ao contrário da tese defendida pelo recorrente, não se enquadra na definição de marca evocativa, na medida em que seus elementos nominativos não se relacionam com as características ou com a função dos produtos comercializados por seu titular (peças de vestuário).

4- A regra do dispositivo legal indicado como violado (art. 124, VI, da LPI) não inviabiliza, a priori, o registro de sinais comuns ou vulgares, devendo-se analisar, cumulativamente, se tais expressões guardam relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou se elas são empregadas comumente para designar alguma de suas características.

5- Hipótese concreta em que tais pressupostos, que inviabilizariam o registro da marca do recorrido, não foram preenchidos, de modo que não há nulidade a ser declarada.

6- Recurso especial não provido. (REsp 1.630.290/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.02.2018, DJe 02.03.2018) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA. DIREITO DESPORTIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 128, § 1º, DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO DE USO COMUM OU GENÉRICO. MARCA EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO REGISTRAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA HARMONIA E SEPARAÇÃO DE PODERES.

(...)

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca "PRAXIS" à recorrente e os efeitos do resultado dessa análise sobre o trâmite do pedido de registro da mesma expressão pela recorrida perante o INPI.

3. Considerando-se o fato de a Classe 42 da NCL(7) não servir para identificar exclusivamente serviços privativos da advocacia, bem como as especificidades ínsitas ao Direito Desportivo, cuja Justiça especializada ostenta natureza administrativa, é de se concluir que a prestação de consultorias e informações nessa área, pela recorrente, não pode ser tida - exceto se devida e casuisticamente comprovado, circunstância não ventilada no acórdão recorrido - como atividade que viola os ditames do art. 1º, II, da Lei 8.906/94 e 4º, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

4. Como consectário, o ato concessivo do registro marcário impugnado não apresenta a nulidade apontada, pois foram cumpridos os requisitos exigidos pelo art. 128, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial.

5. A marca em questão (PRAXIS) não se enquadra na definição de marca evocativa, na medida em que seu elemento nominativo não se relaciona com as características ou com a função dos serviços prestados por seu titular.

6. A regra do art. 124, VI, da LPI não inviabiliza, a priori, o registro de sinais

comuns ou vulgares, devendo-se analisar, cumulativamente, se tais expressões guardam relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou se elas são empregadas comumente para designar alguma de suas características, circunstâncias não verificadas no particular.

7. À míngua de qualquer notícia apontando para a ocorrência de ilegalidades praticadas pelo INPI no curso da tramitação do procedimento administrativo registral iniciado pela recorrida, tem-se que inexistente razão jurídica apta a justificar a interferência do Judiciário na espécie, sob risco de ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.

8. Recurso especial parcialmente provido. (**REsp 1.736.835/RJ**, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.06.2018, DJe 25.06.2018) (grifei)

No **Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial 1.062.073/RJ**, a Quarta Turma confirmou a decisão monocrática da lavra da eminente Ministra Isabel Gallotti, segundo a qual o termo TELE corresponde a sinal de natureza evocativa e, em razão disso, não há falar em exclusividade de seu uso pelo titular da marca **"TELEMAR"**, em detrimento da marca **"TELEMAC"**, ambas referentes ao segmento de telefonia:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. ELEMENTO EVOCATIVO. EXPRESSÃO DE USO COMUM. MARCA FRACA.

(...)

2. 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 e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (**AgInt no AREsp 1.062.073/RJ**, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.03.2018, DJe 20.03.2018)

O confronto entre as marcas **"G GRADIENTE IPHONE"** e **"IPHONE"** foi dirimido pela Quarta Turma, por ocasião do julgamento do **Recurso Especial 1.688.243/RJ**, também invocando a incidência da exegese sobre a mitigação da exclusividade do registro das marcas evocativas, quando evidente a falta de potencial confusão no mercado consumidor:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTOREAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões

cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva.

5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB).

6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96.

7. O conjunto marcário "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o "G" estilizado e o termo "IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido.

8. No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.

9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma

característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.

10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).

11. No que diz respeito ao "iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário. 12. Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro.

13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988.

14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada.

15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. **(REsp 1.688.243/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.09.2018, DJe 23.10.2018)**

Mais recentemente, a Quarta Turma, em julgado da relatoria da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, considerou o caráter evocativo da expressão "DODÓI", afastando, assim, a alegação de colidência entre as marcas "BEBÊ DODÓI" e "DODÓI DA MAMÃE", ambas registradas na classe de jogos e brinquedos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO. EXPRESSÕES DE USO COMUM E ESTREITA RELAÇÃO COM O PRODUTO. "BEBE DODÓI". "DODÓI DA MAMÃE". MARCA EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE.

1. 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 e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 410.559/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27.08.2019, DJe 03.09.2019)

8. Nesse cenário, **consoante se pode extrair dos votos condutores de todos os julgados acima destacados, a aferição da possibilidade de convivência de marcas evocativas semelhantes não se restringe à constatação de seu baixo grau de distintividade, mas sim reclama o adicional afastamento de potencial confusão junto ao público consumidor.**

Sob tal aspecto, penso ser importante destacar a jurisprudência da Quarta Turma no sentido de que o exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (*homo medius*), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

É que, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), o que demonstra que o legislador pátrio considerou primordiais os valores sociais sobre os individuais.

No que diz respeito às marcas, reitere-se que sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do que for ofertado no mercado de consumo, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário (REsp 1.327.773/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 15.02.2018).

9. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" – seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial – e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.

Consoante incontroverso nos autos: **(a)** o registro das marcas **(nominativas e mistas)** "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL" ocorreu entre os anos de 1960 e 1996, notadamente nas classes de "preparados para lavanderia, produtos e instrumentos de limpeza", "ceras para polir, alvejantes, desinfetantes, detergentes e outros produtos de

limpeza" e "preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desgordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; e dentifrícios"; **(b)** as expressões "BOMBRIL" e "BOM BRIL" foram reconhecidas como marcas notórias (nos termos do artigo 67 do Código de Propriedade Industrial revogado – Lei 5.772/71) em 1982 e 1983 (fls. 54/63), não tendo sido comprovado, entretanto, o período de vigência da proteção especial; **(c)** o termo "BOM BRIL" foi reconhecido como marca de alto renome (expressão cunhada pela Lei 9.279/96) em 23.09.2008; **(d)** o depósito do pedido de registro da marca **nominativa** "TECBRIL" ocorreu em 15.03.2001, tendo sido concedido em 29.01.2008, na classe referente a "preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desgordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; e dentifrícios"; e **(e)** a BOMBRIL detém uma família de marcas derivadas da marca "BRIL" ("PINHO BRIL", "BRIL-LAR", "BRILUX", "BRILJET", entre outras).

Após a interposição do recurso especial, a autora trouxe a informação (a que teve acesso a ré) de que fora proferida sentença de procedência do pedido de nulidade do ato administrativo lavrado pelo INPI que concedeu registro 823.079.775, referente à marca nominativa "TECBRIL", o que foi confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, acórdão que é objeto do **AREsp 1.312.191/RJ**, distribuído ao eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, que "conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial", encontrando-se pendente o julgamento do agravo interno manejado pela ora recorrida.

No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical – morfema que exprime o significado básico da palavra – representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio, conforme bem assinalado pelo magistrado de piso:

(...) mister esclarecer que *bilh* é elemento de composição, antepositivo, do verbo espanhol *brillar*, este vindo do italiano *brillare*, que por sua vez deriva do italiano arcaico *brillo*, advindo do latim *beryllus*. Esse elemento de composição ocorre em brilhar e em outros compostos e derivados: abrilhantar, brilhados, brilho, brilhoso, etc. Confirma-se o "Dicionário HOUAISS da língua portuguesa". Ed. Objetiva, Rio de Janeiro, 1ª ed, 2001, p. 513. Daí porque *bril* é usado como elemento de composição pospositivo, na formação de nomes de produtos que pretendem dar a idéia de brilho, de brilhar, no sentido daquilo que reflete ou irradia luz. (fl. 287)

Logo, revela-se evidente, a meu juízo, que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula.

Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário

observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.

De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, revelando-se evidente o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.

Nos autos da ação de nulidade de registro da marca "TECBRIL" (Processo 2009.51.01.812196-3), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a sentença de procedência que adotou tal argumento da BOMBRIL, nos seguintes termos:

(...) é certo que a expressão BOMBRIL, além de ser parte do nome comercial da autora, possui diversos registros como marca (fls. 418/488), tendo sido o primeiro deles depositado em 16/04/53, concedido em 16/04/63 e prorrogado desde então. Outrossim, apesar de não existirem nos autos quaisquer documentos que demonstrem prejuízos sofridos pela autora em decorrência do uso da marca TECBRIL, entendo que o acréscimo da expressão "TEC" não lhe confere suficiente distintividade para afastar o risco de confusão quanto à titularidade dos produtos oferecidos pela empresa-ré.

Saliente-se que o fato do registro anulando se constituir de marca nominativa e, não, mista, contribui no sentido de não lhe imprimir cunho distintivo em seu conjunto.

Ademais, observe-se que a autora é titular de diversos registros de marcas nominativas e mistas, tais como : "LUZBRIL"; "SANBRIL"; "FON-BRIL"; "CHAO-BRIL"; "JETBRIL" e "MILBRIL", os quais, tal qual a marca da empresa-ré, apresentam o radical "BRIL" em seus conjuntos. Desta forma, resta claro que o consumidor correrá o risco de associar indevidamente a marca "TECBRIL", de titularidade da 1ª ré, às marcas da autora, eis que o conjunto formado por sua apresentação nominativa não é capaz de afastar a colidência entre marcas inadmitida em nossa legislação, consoante art. 124, XIX, da LPI.

Desta feita, o consumidor poderá ser levado a pensar que os serviços oferecidos pela empresa-ré provêm de uma nova atividade da família de marcas da autora (...)

No mesmo rumo, têm sido as decisões do TRF da 2ª Região em demandas semelhantes envolvendo a BOMBRIL e titulares de marcas com os radicais "BRIL" e "BRILL" ("PETBRILL", "SUBRIL" e "TEK BRIL"): TRF2 2008.51.01.807325-3; TRF2 2008.51.01.807324-1; e TRF2 2007.51.01.800008-7.

Contudo, penso que, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão "BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do

homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados – no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" *versus* "TECBRIL" –, **revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o *trade dress* (conjunto-imagem) adjunto à marca**, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.

Tal exegese encontra amparo na doutrina de João da Gama Cerqueira, que enumera três princípios para verificar a existência de erro ou confusão entre as marcas:

1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;

2º, as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;

3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.

Proibindo o Código o registro de marca que constitua imitação de outra já registrada que possa induzir o comprador em erro ou confusão, daí decorre outro princípio: quem tem que decidir da possibilidade de confusão deve colocar-se na posição de consumidor eventual, levando em conta, ainda, a natureza do produto.

Estes princípios podem resumir-se numa regra geral, que vem a ser a seguinte: a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual. (*Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 50/51)

Na espécie, a BOMBRIL, em seu sítio eletrônico, assim define a empresa e seus produtos:

Uma empresa que conquistou milhares de lares no Brasil inteiro com um produto revolucionário: a lã de aço. Com o tempo, nossa marca foi crescendo e se desenvolvendo até se tornar o que é hoje: **a maior empresa em soluções de limpeza do país. Hoje são centenas de produtos para manter as casas brasileiras com aquele cheirinho de limpeza.**

O público confia na Bombril e essa credibilidade tornou a empresa líder absoluta em vários segmentos. É uma marca sólida e confiável, que visa o crescimento focado no futuro, de maneira sustentável e com o trabalho em conjunto de parceiros e colaboradores. (<http://www.bombril.com.br/sobre>)

No sítio eletrônico "<http://www.lubriara.com.br/fabricante-tecbril.php>", por sua vez, extraem-se as seguintes especificações sobre a TECBRIL e seus produtos:

A Tecbril é uma indústria química que vem revolucionando o mercado com

sua ousadia. Graças a essa postura, **é a segunda maior marca do segmento automotivo, oferecendo produtos inovadores para limpeza, conservação e realce de veículos**, inclusive para terceiros marcas privadas.

Há também uma crescente variedade de produtos para conservação e desempenho de sistemas de frenagens e embalagens, tais como fluídos de freios com qualidade reconhecida pelas principais montadoras do país, e produtos de uso geral, como um dos melhores desengripantes disponíveis no mercado.

(...)

A relação entre Qualidade e o Desenvolvimento de um mercado cada vez mais complexo exige constante renovação das indústrias. Deste modo, **a TecBril dedica-se a constante renovação e desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades de limpeza, conservação, realce e manutenção de veículos, indústria e equipamentos, sempre com uma comunicação clara de seus benefícios.**

Assim, confrontando-se o *trade dress* adjunto às marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo.

Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH".

Destarte, penso que a convivência entre as marcas é mesmo possível, não havendo justificativa patente para a incidência da teoria da diluição das marcas no caso em apreço.

10. O mesmo fundamento afasta, a meu ver, a alegação de que a marca "TECBRIL" configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96, *verbis*:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - 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;

Tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente – o *trade dress* e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores –, acredito que não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no

mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.

Além disso, no que diz respeito à marca "BOMBRIL" ter sido considerada de alto renome pelo INPI em 2008, o que lhe assegura proteção especial em todos os ramos de atividade, cumpre destacar precedente da Terceira Turma, da relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que apreciou demanda idêntica instaurada em face do titular da marca "SANYBRIL":

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.

(...)

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. (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09.08.2016, DJe 19.08.2016)

No mesmo diapasão, sobreveio acórdão do mesmo órgão julgador, da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, procedendo ao deslinde de controvérsia estabelecida entre as marcas "BOM BRIL" e "BRIL ODOR":

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCA. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 2. CONTROVÉRSIA ANALISADA COM BASE EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA MARCA COMO DE ALTO RENOME. EFEITO EX NUNC. REGISTRO DA MARCA DA AGRAVADA ANTERIOR. BOA-FÉ. 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

3. De fato, "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". (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 3.1. **Na hipótese dos autos, observa-se que a marca "Bril Odor", foi registrada em 9/4/2002 (e-STJ, fl. 849), enquanto "Bom Bril", "Bril" e "Brill" e seus derivados tiveram uma destas marcas reconhecida como de alto renome desde 2008, nos termos do art. 125 da Lei n. 9.279/1996 (e-STJ, fl. 1.531), portanto, posterior ao registro da marca da ora agravada.**

(...)

5. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.020.013/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27.08.2019, DJe 06.09.2019)

Conforme se depreende de ambos os julgados, como a marca "BOM BRIL", somente em 23.09.2008 foi reconhecida como marca de alto renome (isto é, protegida em todas os ramos de atividade), as marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo não poderão ter seu registro desconsiderado, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que, como dito alhures, nem sequer potencialmente se constata na espécie.

11. Do mesmo modo, malgrado o sucesso indiscutível e de conhecimento público da estratégia de *marketing* da BOMBRIL, considero não ser possível a aplicação da chamada "teoria do significado secundário da marca" (ou *secondary meaning*), fenômeno mercadológico mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.

Segundo o saudoso Professor Denis Borges Barbosa, a falta de distintividade originária do signo pode ser suprida com a distintividade adquirida no tempo, revelando-se possível que uma marca fraca venha a se tornar até mesmo uma marca notória, desde que seu titular tenha êxito em evitar um processo de degenerescência do signo.

No caso, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o *trade dress* respectivo de cada uma, capaz de diferenciá-las das congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre o público-alvo.

Nesse viés, destaca-se trecho de lição doutrinária que bem resume o desfecho

que, no meu sentir, deve ser conferido à presente controvérsia:

A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o mercado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão - isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante -, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade. O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério de afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão. O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita, apenas, ao titular de marca de alto renome (McDonald's, Natura, Nike, etc.), cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica (LPI, art. 125). O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional de poderes do Estado. Uma vez registrada a marca nesta categoria, o seu titular poderá impedir o uso de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica. (COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de direito comercial: direito de empresa*. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 116-117)

Assim, como dantes destacado, a exceção relativa à marca de alto renome não se aplica no presente caso. Primeiro, porque a expressão "TECBRIL" não apresenta qualquer potencial de imitação da marca "BOMBRIL" (nos termos da Lei 9.279/96); segundo, em razão de o pedido de registro da marca TECBRIL ter ocorrido antes do ato administrativo do INPI que afastou o princípio da especialidade no tocante à marca "BOM BRIL", sobressaindo, desse modo, a boa-fé da demandada.

12. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Contudo, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, consoante bem delineado na citada sentença de procedência daqueles autos, que afastou a litispendência suscitada pela TECBRIL, nos seguintes termos:

Ao contrário do entendimento da 1ª ré, as ações não são idênticas, não possuem a mesma causa de pedir, nem tampouco as mesmas partes. Como se observa, a ação cominatória e indenizatória ajuizada na Comarca de Guarulhos foi proposta em face, apenas, da empresa TECBRIL, cujo pedido consiste na abstenção de uso da expressão TECBRIL como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, bem

como indenização à empresa BOMBRIL pelo prejuízo sofrido em decorrência da alegada violação marcária e prática de concorrência desleal (fls. 738/831). Por certo a competência para processar e julgar tais pedidos é da Justiça Estadual, por envolver interesses particulares, não requerendo a presença do INPI no pólo passivo.

Outrossim, **na presente demanda, pleiteia a autora pedido de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 823.079.775, referente à marca nominativa "TECBRIL", à 1ª ré**, competência esta da Justiça Federal face à presença compulsória da autarquia no litisconsórcio passivo necessário.

Deveras, a ação cominatória foi ajuizada pela BOMBRIL em **19.05.2003**, após o depósito da marca "TECBRIL" no INPI, cujo registro somente foi concedido em **29.01.2008**, postulando a autora, principalmente, a indenização pelos danos materiais supostamente causados pelo uso indevido de signo semelhante a marcas de sua titularidade.

De outro lado, como já referido, somente após a concessão do registro da marca "TECBRIL" pelo INPI, sobreveio, por óbvio, a ação de nulidade (em **28.10.2009**), que se resumiu a tal pretensão.

Nesse quadro, a diferença entre os pedidos e as causas de pedir são mesmo evidentes. Os conteúdos das controvérsias julgadas pela Justiça estadual e pela Justiça Federal são, portanto, distintos, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.

Portanto, **à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial**, considero não configurado o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrado, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.

Tal exegese, segundo penso, de forma alguma, tem o condão de esvaziar o resultado obtido pela autora na demanda voltada à decretação da nulidade do ato administrativo concessivo do registro marcário em debate.

Ademais, conquanto seja manifesta a ausência de trânsito em julgado da ação de nulidade – encontrando-se pendente agravo interno de decisão monocrática do eminente Ministro Bellizze que não conheceu do recurso especial da TECBRIL (**AREsp 1.312.191/RJ**) –, o CPC de 1973 (assim como o de 2015) deixa claro que **não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, nem a verdade dos fatos, estabelecida como seu fundamento** (artigos 469 do CPC de 1973 e 504 do CPC de 2015).

Superior Tribunal de Justiça

Consequentemente, considero não merecer reparo o acórdão estadual que confirmou a sentença de improcedência da pretensão cominatória e do pedido de indenização por dano material.

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0157494-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.336.164 / SP

Números Origem: 110040 156203 40219146 63719832005 637198320058260000 994050637199

EM MESA

JULGADO: 07/11/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **PAULO EDUARDO BUENO**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A

ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902

GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI E OUTRO(S) - SP192268

RECORRIDO : TECBRIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

ADVOGADO : RODRIGO SETARO - SP234495

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

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.