



Bombril não consegue impedir empresa de usar a marca Sanybril

28/08/2016

Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, mitigam a regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Esse foi o entendimento aplicado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao rejeitar, por maioria, pedido de anulação da marca Sanybril.

No recurso analisado, a Bombril alegou que a marca da concorrente explora o seu prestígio ao se associar com um nome conhecido pelos consumidores. O pedido foi negado em primeira instância, acolhido em segunda instância, mas posteriormente reformado nos embargos de declaração.

"O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu registro à marca Sanybril e às marcas Bom bril, Pinho bril, Brill e Bril, visto que 'Bril' é o prefixo tanto do verbo brilhar como do substantivo brilho, termos evocativos que remetem à função dos produtos de limpeza e higiene inseridos nessas marcas, assim como 'Sany' (que remete a sanear, saneado ou sanitário) e 'Bom' são termos utilizados para ressaltar características de qualidade e finalidade dos produtos", explicou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos embargos.

A Bombril então recorreu ao STJ. Para a empresa, a adição do prefixo "Sany" foi apenas uma forma de mascarar a tentativa de desfrutar do prestígio que os produtos com o nome "bril" obtêm no país. O ministro relator do recurso, Villas Bôas Cueva, lembrou que INPI concedeu registro às marcas de ambas as partes sem direito de uso exclusivo. Ele destacou que a Bombril não buscou impugnar o registro feito pela "Sanybril" durante o trâmite do mencionado registro.

Villas Bôas Cueva apontou que o termo em conflito é o sufixo "bril" e não a marca mista registrada previamente (Bombril). "A instância ordinária concluiu, com base nos documentos e na manifestação técnica do INPI, que o referido termo seria evocativo e de uso comum e, portanto, não registrável como marca. Concluiu também que o termo remete a brilho e a brilhar, características básicas dos produtos de ambas as partes em litígio: esponja de lã de aço (Bombril) e desodorante sanitário (Sanybril)".

Marca de renome

O ministro explicou também que o fato de o INPI ter reconhecido a Bombril como marca de alto renome após a ação não altera a decisão quanto à Sanybril. "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".

O ministro João Otávio de Noronha acompanhou no mérito o voto do relator, com o argumento de que as expressões de uso comum não ensejam a pleiteada exclusividade.

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

O ministro Villas Bôas Cueva lembrou que o STJ não pode reavaliar as conclusões do tribunal de origem quanto às provas dos autos. Portanto, não seria possível chegar à conclusão diversa, de que o termo "bril" não seria meramente evocativo, conforme dispõe a Súmula 7 da corte. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.582.179

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2016-ago-28/bombril-nao-impedir-empresa-usar-marca-sanybril/>