



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2021.0000346487**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1016515-89.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CERÂMICA LORENZETTI LTDA., é apelado LORENZETTI S/A INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS.

**ACORDAM**, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, nos termos do Art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso., vencido o 3º desembargador que declara voto. Declara voto convergente o 5º julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARALDO TELLES (Presidente), SÉRGIO SHIMURA, MAURÍCIO PESSOA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 4 de maio de 2021

**RICARDO NEGRÃO**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº : 41.279 (EMP – DIG – V)  
APEL. Nº : 1016515-89.2020.8.26.0100  
COMARCA : SÃO PAULO  
APTE. : CERÂMICA LORENZETTI LTDA.  
APDA. : LORENZETTI S/A INDÚSTRIAS BRASILEIRAS  
ELETROMETALÚRGICAS

**SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Ação inibitória – Uso de marca de alto renome – Pretensão à produção de prova oral para demonstrar a inexistência de confusão entre os consumidores – Impertinência – Desnecessidade da prova oral, já que a (in)existência de confusão pode ser aferida mediante simples prova documental – Cerceamento de defesa incorrente – Nulidade inexistente – Apelação desprovida neste tocante.**

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca “Lorenzetti” – Reconhecimento do alto renome pelo INPI quatro anos depois do depósito da marca “Cerâmica Lorenzetti” pela Ré – Obtenção do registro da marca “Lorenzetti” pela autora no ano de 1976, antes da constituição da sociedade demandada (no ano de 1980) – Inexistência de empecilho, na época, na utilização de idêntica expressão, pois exploravam distintos ramos de atividade – Utilização de boa-fé da expressão “Cerâmica Lorenzetti” pela Ré por longos quarenta anos – Autorização para continuar usando o nome empresarial, título de estabelecimento e marca – Inibitória improcedente – Apelação provida para esse fim.**

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – “Lorenzetti” e “Cerâmica Lorenzetti” – Possibilidade de registro do nome civil, desde que seja feito pelo próprio titular (LPI, art. 124, XV e XVI) – Hipótese em que autora pretende que ré se abstenha de utilizar seu patronímico (“Lorenzetti”) em título de estabelecimento, como nome empresarial e marca – Inadmissibilidade – Nome é direito da personalidade, pois toda pessoa tem direito à identificação – Irrenunciabilidade – Conflito entre dois direitos fundamentais (direito à propriedade da marca e à personalidade) – Ponderação sobre os interesses, prevalecendo aquele que sobrepuja na proteção da dignidade da pessoa humana – Prevalência do direito ao uso do nome civil – Direito absoluto, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los – Necessária convivência entre os sobrenomes homônimos, respeitando-se o direito da ré a se abster de utilizar os patronímicos de seus sócios – Existência de elemento diferenciador junto ao nome civil – Impossibilidade de confundir consumidores – Coexistência há mais de quarenta anos sem notícia de qualquer confusão do público-alvo – Inibitória**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**improcedente – Apelação provida para esse fim.**

**Dispositivo: deram provimento.**

Recurso de apelação interposto por **Cerâmica Lorenzetti Ltda.** dirigido à r. sentença proferida pelo Exm<sup>o</sup>. Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi, MM. Juiz de Direito da E. 1<sup>a</sup> Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou procedente o pedido deduzido por **Lorenzetti S/A Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas** para determinar que a ré, ora apelante, se abstenha de utilizar a expressão “Lorenzetti” para identificar seus produtos e serviços, bem como pagar indenização por danos materiais a serem apurados na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

Consignou o i. Magistrado singular que sendo a expressão Lorenzetti marca de alto renome pertencente à autora, improspera a tese de inexistência de confusão entre o público consumidor. Ademais, ainda que Lorenzetti seja patronímico, no âmbito marcário o pleito será favorável àquele que primeiro depositar. Por fim, o registro do nome empresarial “Cerâmica Lorenzetti” é superveniente ao registro da marca “Lorenzetti” pela autora (fl. 318-322).

Em razões recursais a Ré postula a concessão de efeito suspensivo e defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mostrando-se, ainda, obscura e omissa a r. sentença.

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese: (a) usar de boa-fé o sinal, pois se trata de patronímico de seus sócios fundadores e dos atuais, em uso há quatro décadas; (b) que o alto renome da marca não pode ser oposto à apelante; (c) serem distintos os ramos de atuação das litigantes; (d) que o nome empresarial possui proteção e deve prevalecer; e (e) subsidiariamente, fixação da citação como data inicial para apuração dos danos materiais (fl. 333-360).

Preparo em fl. 361-362.

Novo pedido de efeito suspensivo em fl. 377-387.

Contrarrazões em fl. 430-449

Os autos entraram nesta E. Corte em 3 de março de 2021, sendo o recurso distribuído aos 9 de março, conclusos na mesma data (fl. 451).

Não houve oposição ao julgamento virtual.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Anota-se que o pedido de efeito suspensivo foi deferido nos autos da Petição n. 2304238-57.2020.8.26.0000.

É o relatório.

O recurso é tempestivo.

A r. sentença foi disponibilizada em 10 de novembro de 2020 (fl. 325-326), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos de declaração rejeitados por decisão publicada aos 18 do mesmo mês (fl. 332).

O protocolo, por seu turno, se deu aos 9 de dezembro de 2020 (fl. 333), dentro da quinzena legal.

### **I – NULIDADE DA SENTENÇA**

A Apelante defende que a sentença é nula porque julgou a lide no estado em que se encontrava, sem permitir a produção de prova oral, que demonstraria a inexistência de confusão entre os consumidores.

Ao contrário do que defende a Recorrente, a produção de prova oral é prescindível.

A distinção entre os ramos de atividade é aferível pela simples prova documental produzida.

Escorreito, pois, o julgamento da lide sem a produção da prova pretendida.

Também não se vislumbram a omissão e a obscuridade apontadas, pois as questões indicadas foram analisadas na r. sentença, não obstante resolvidas de forma contrária aos interesses da Ré.

### **II – MÉRITO**

Havendo colidência entre dois nomes empresariais ou entre um nome e uma marca, ou duas marcas, ou entre uma marca e um título de estabelecimento, o conflito resolver-se-á pela aplicação dos princípios da anterioridade e da especificidade.

Sobre estes princípios, já pontuou este Relator no despacho proferido na Petição n. 2304238-57.2020.8.26.0000:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

De fato, a autora obteve o reconhecimento do alto renome da marca quatro anos depois do depósito realizado pela peticionante, que demonstrou à sociedade exercer atividade empresarial no ramo de fabricação de cerâmica e afins desde o ano de 1980, utilizando o patronímico da família para identificar seus produtos (fl. 13-24).

É certo que a autora Lorenzetti S/A Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgias obteve o registro da marca “Lorenzetti” em 1976, antes, portanto, da constituição da sociedade demandada. Porém, considerando que se exploravam distintos ramos de atividade, não havia qualquer empecilho na utilização de idêntica expressão.

Há, portanto, utilização de boa-fé da expressão Cerâmica Lorenzetti pela ora requerente, o que, a princípio, autoriza a continuidade da exploração da marca. Neste sentido a recente orientação da Corte Superior:

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**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.

(REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)  
**(grifo nosso)**

Também já pontuado na decisão retromencionada ser juridicamente possível o uso concomitante de patronímico para identificação dos produzidos pela empresa familiar.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Esta C. Câmara já examinou a matéria na Apelação n. 1092843-65.2017.8.26.0100, caso em que coincidiam não apenas os patronímicos, como também os ramos de atividade, e cujos fundamentos são aqui reproduzidos:

Inegável que o próprio titular do nome civil ou nome artístico pode registrá-lo como marca, consoante dicção do art. 124, XV e XVI, da LPI, tal como fizeram os sócios da recorrente.

O nome é direito de personalidade, pois toda pessoa tem direito à identificação. É direito natural, pois é através dele que a pessoa é conhecida na sociedade.

Conforme doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, o direito ao nome civil é absoluto (produzindo efeito *erga omnes*), obrigatório, indisponível, imprescritível, não exclusivo (pois permitida a homonímia), inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível (*Curso de Direito Civil*, vol. 1, 10ª ed., Salvador/BA, *Juspodivm*, 2012, p. 275).

Em percuciente lição os autores retromencionados discorrem com propriedade sobre o direito da personalidade:

Com esteio em avançada visão civil-constitucionalista, a personalidade jurídica é o atributo reconhecido a uma pessoa (natural ou jurídica) para que possa atuar no plano jurídico (titularizando as mais diversas relações) e *reclamar uma proteção jurídica mínima, básica, reconhecida pelos direitos da personalidade*.

A personalidade jurídica é, assim, muito mais do que, simplesmente, poder ser sujeito de direitos. Titularizar a personalidade jurídica significa, em concreto, ter uma tutela jurídica especial, consistente em reclamar direitos fundamentais, imprescindíveis ao exercício de uma vida digna.

Em necessária perspectiva civil-constitucional, a personalidade não se esgota, destarte, na possibilidade de alguém (o titular) ser sujeito de direitos, mas, por igual, relaciona-se com o próprio ser humano, sendo a consequência mais relevante do princípio da dignidade da pessoa humana.

Na lição de Gustavo Tepedino, promovendo a adequação da ordem civil ao novo colorido



## PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

emanado da *Lex Legum*, “em respeito ao texto constitucional, parece lícito considerar a personalidade não como um novo reduto de poder do indivíduo, no âmbito do qual seria exercida a sua titularidade, mais como *valor máximo do ordenamento, modelador da autonomia privada, capaz de submeter toda a atividade econômica a novos critérios de validade*” .

Ora, a tábua axiomática preconizada pelo Texto Constitucional, ancorada na afirmação da *cidadania* e a *dignidade da pessoa humana* como valores supremos, confere novo conteúdo à legislação infraconstitucional, impondo uma nova compreensão da personalidade como lastro fundamental, esteio cimentado, da ordem jurídica, de modo a afirmar a primazia da pessoa humana.

Consoante a lição de Maria Helena Diniz, apoiada em Goffredo da Silva Teles, “a personalidade consiste no conjunto de caracteres da própria pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apoia os direitos e deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é”.

Já é, aliás, o que deflui da simples leitura do art. 1º da Lei Civil, proclamando que toda “pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”.

Cuida-se de uma aptidão genericamente reconhecida: toda pessoa é dotada de personalidade. É a possibilidade de ser titular de relações jurídicas e de reclamar o exercício da *cidadania*, garantida constitucionalmente, que será implementada (dentre outras maneiras) através dos direitos da personalidade.

Nesse sentido, a personalidade é parte integrante da pessoa. É uma parte juridicamente intrínseca, permitindo que o titular venha a adquirir, exercitar, modificar, substituir, extinguir ou defender interesses. Buscando inspiração em Francisco Amaral, “a personalidade, mais do que qualificação formal, é um valor jurídico que se reconhece nos indivíduos e, por extensão, em grupos legalmente constituídos, materializando-se na capacidade jurídica ou de direito”.

A personalidade jurídica, assim, é o



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

conceito básico, elementar, do Direito Civil, estendendo-se a todas as pessoas, devendo ser vislumbrada na textura constitucional, servindo como valor máximo da ordem jurídica.

(*opus cit.*, p. 168).

Ora, se o direito à propriedade da marca é direito fundamental “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (CF, art. 5º, XXIX), o direito à personalidade – também direito fundamental – tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Sendo ambos direitos fundamentais previstos na Carta Constitucional, há que se ponderar os interesses, buscando averiguar qual deles sobrepuja na proteção da dignidade da pessoa humana.

E, neste caso, inegável que o direito ao uso do nome civil deve receber proteção: os direitos da personalidade são absolutos, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los. É dever geral de abstenção.

Destarte, sob o enfoque civil-constitucional é improcedente a pretensão da autora a que as pessoas naturais demandadas se abstenham de empregar seu patronímico como elemento de identificação do estabelecimento empresarial.

A convivência entre os sobrenomes homônimos (que, como se viu, é comum em nosso País) é forçosa, respeitando-se, assim, o direito fundamento de todos à identificação.

Cumpra à autora – caso queira – acrescer à sua marca alguma expressão diferenciadora.

Juridicamente impossível, porém, obrigar a demandada a se abster de utilizar o patronímico de seus sócios.

No caso concreto, a marca da autora, o nome empresarial e o título de estabelecimento da Ré convivem há mais de quarenta anos, inexistindo sequer indício de confusão entre os consumidores.

Acrescenta-se a isso que embora a Autora fabrique e



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

comercialize louças sanitárias (embora seja afamada pelos chuveiros, duchas e torneiras), não há em seu catálogo tijolos de cerâmica, único produto fabricado e comercializado pela Ré, conforme consulta feita pelo Relator nos endereços eletrônicos das litigantes no dia 18 de março de 2021 (<https://www.lorenzetti.com.br/>; e <https://www.ceramicalorenzetti.com.br/>).

Não é demais observar que embora ambas utilizem patronímico idêntico para seus produtos, a Ré usa elemento diferenciador, qual seja, “Cerâmica”.

É certo que as formas de apresentação das expressões “Lorenzetti” são semelhantes, mas isso não foi questionado nesta ação, que se restringe ao uso da marca nominativa.

E a negativa de registro da marca mista Lorenzetti pelo INPI não significa que o patronímico não possa ser usado pela autora. Verifica-se no registro do INPI que a recusa se refere exclusivamente à marca mista, conforme excerto ora destacado:

Marca: CERÂMICA LORENZETTI  
Situação: Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)  
Natureza: De Produto

Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(9) 19	Vide Situação do Processo	Tijolos:Argila *;Telhados não metálicos;Barro para tijolos:C...

  

Classificação Internacional de Viena		
Edição	Código	Descrição
4	26.11.2	Duas linhas ou faixas
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial

Titulares

Titular	Nome	Data de Propriedade	Data de Vigência
Titular Legal	CERÂMICA LORENZETTI	18/11/2010	18/11/2010
Procurador	CERUMAR ASSES. E CONS. EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	18/11/2010	18/11/2010



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não há, portanto, qualquer possibilidade de confundir o público-consumidor e, por isso, improcede o pedido inibitório.

Nesse sentido os recentes julgados das Câmaras Especializadas:

Propriedade industrial. Ação de obrigação de (não) fazer. Marca "Felipe Cordeiro". Autor, titular da marca mista "Felipe Cordeiro" registrada no INPI na classe NCL(10)41, que pretende que o réu se abstenha de utilizar seu nome civil como nome artístico. Titularidade da marca que não proíbe a pessoa natural de fazer uso de seu nome civil, atributo da personalidade. Partes que atuam em regiões distintas e com estilos musicais diversos. Impossibilidade de confusão e concorrência desleal. Impõe-se às partes a convivência pacífica no uso do nome civil ou, caso desejem, acrescentarem diferenciais distintivos ao nome artístico que utilizam. Ação e reconvenção improcedentes. Recurso desprovido. (Apel. 1049276-86.2014.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 24/11/2017)

Ação cominatória. Autora que titula marca mista registrada no INPI ("Campos") e que busca impedir a ré de utilizar a expressão na prestação de serviços de contabilidade. Sentença de improcedência, diante da distintividade entre os logotipos utilizados pelas partes, da impossibilidade de proteção do sobrenome "Campos" como sinal distintivo em razão de sua usualidade e da existência de inúmeros outros escritórios de contabilidade com denominação semelhante. Apelação da autora, a reiterar a exclusividade de seu direito marcário. Utilização do sobrenome que não é suficiente para constituir, isoladamente, marca industrial. Elemento distintivo que advém de sua utilização com os sinais visuais adotados na exploração das atividades comerciais. Inexistência de violação da marca mista titulada pela autora. Logotipos utilizados pelas partes que não se assemelham, indicando que não há confusão no mercado consumidor e nem concorrência desleal. Manutenção da sentença recorrida. Apelação a que se nega provimento. (Apel. 1002221-71.2016.8.26.0100, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 8/2/2017)

CONCORRENCIA DESLEAL. MARCA. Pedido de abstenção de uso, procedente. Ausência de originalidade do nome "Santos". Sobrenome dos proprietários das duas empresas. Logotipos distintos. Convivência por muitos anos sem comprovação de desvio de clientela. Recurso provido. (Apel. 0008301-39.2013.8.26.0176, Rel. Des. Teixeira Leite, 1ª



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13/07/2016)

Anote-se, ainda, que os efeitos da concessão da marca de Alto Renome são prospectivos e, portanto, não atingem o direito de uso já estabelecido à apelante há muitos anos:

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.402.027 – RJ (2018/0305908-5)

DECISÃO

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por BRIL COMÉSTICOS S.A. (BOMBRIL MERCOSUL S.A.). à decisão proferida por esta relatoria nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.622):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Sustenta, em síntese, que decisão embargada mantém omissões, analisando de forma incorreta a questão relacionada ao alto renome da marca "BOMBRIL".

Reitera a necessidade de reconhecimento de alto renome da marca "BOMBRIL", já considerada notória desde o ano de 1983.

Alega que possui a proteção especial conferida às marcas de alto renome, com anterioridade absoluta aos protocolos e registros da marca "BRIL ODOR", ora embargada.

Pondera ser equivocada a "interpretação de que a marca BRIL ODOR da Ré Embargada teria sido concedida de boa-fé e previamente a tal qualidade" (e-STJ, fl. 1.624).

Discorre sobre a inaplicabilidade dos fundamentos tecidos nos autos do Recurso Especial n. 1.582.179/PR, adotado como premissa às conclusões alcançadas.

Não foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 1.631).

Brevemente relatado, decido.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Com efeito, os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

Nesse contexto, verifica-se inexistir, na decisão impugnada, alguma omissão a merecer a necessária integração, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, no tocante à matéria debatida no recurso especial, consoante se depreende dos seguintes trechos da decisão embargada (e-STJ, fls. 1.617-1.618 - sem grifo no original):

De início, cabe rememorar que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, situação que não se observa na espécie.

Nesse contexto, verifica-se inexistir, na decisão monocrática, a apontada necessidade de esclarecimento dos pontos suscitados, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, quanto à matéria debatida no recurso especial.

Cumprе salientar que, com base nos argumentos apresentados pela parte ora embargada em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.112-1.145), e, principalmente, diante da apontada divergência em relação ao julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, a questão acerca da nulidade de registro de marca não comporta reexame de provas, razão pela qual, no ponto, ficou afastada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

Nesse passo, constata-se que a deliberação monocrática assentou que a Terceira Turma desta Corte, apreciando situação análoga à dos autos, no julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, em 9/8/2016, DJe 19/8/2016, concluiu que, uma vez reconhecida como marca de renome, a sua proteção se dará com efeitos ex nunc. Sendo assim, havendo uma marca igual ou parecida já registrada de boa-fé anteriormente a ela, não poderá ser atingida pelos efeitos do registro daquela de alto renome, como no caso dos autos.

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.

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

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

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

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

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

Como se denota da fundamentação supracitada, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, sendo a pretensão da embargante nitidamente modificativa, buscando a rediscussão da matéria e não seu esclarecimento, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Assim, permanece a compreensão segundo a qual a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, apenas se constatando o nítido caráter modificativo pretendido pela parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Dessa forma, não se vislumbrando os vícios alegados, mantém-se inalterada a decisão embargada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publique-se.

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Brasília (DF), 23 de março de 2020.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 02/04/2020)

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.402.027 – RJ (2018/0305908-5)

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRIL COMÉSTICOS S.A. (BOMBRIL MERCOSUL S.A.). à decisão proferida por esta relatoria nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.584):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.

MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA MARCA COMO DE ALTO RENOME.

EFEITO EX NUNC. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO.

PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DE BOSSAN GESTÃO DE ATIVOS LTDA - ME.

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.599-1.606), a embargante insurge-se contra a decisão de fls. 1.584-1.592 (e-STJ), a qual deu parcial provimento ao recurso especial de Bossan Gestão de Ativos Ltda. - ME, ora agravada.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão em relação a 2



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(dois) pontos relacionados ao direito marcário e reconhecidos a seu favor pelo Tribunal de origem, quais sejam (e-STJ, fl. 1.600):

(i) a existência de registros concedidos para a marca "BRIL" (isoladamente) em favor da Autora, com precedência aos registros da marca BRIL ODOR e na identificação de produtos do segmento de higiene e limpeza; e (ii) a possibilidade de confusão do consumidor em relação aos produtos contendo as marcas da notoriamente conhecida família BRIL da Autora e aqueles identificados com a marca BRIL ODOR da Ré Bossan.

Alega, portanto, a necessidade de reconhecimento de alto renome da marca "BOMBRIL", já considerada notória desde o ano de 1983, além da impossibilidade de se admitir o recurso especial interposto pela ré, ora embargada, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ.

Aponta, ainda, que a decisão monocrática foi omissa quanto à ausência de cotejo analítico no tocante à divergência jurisprudencial suscitada no recurso especial interposto pela ora embargada.

Não foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 1.612).

Brevemente relatado, decido.

De início, cabe rememorar que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, situação que não se observa na espécie.

Nesse contexto, verifica-se inexistir, na decisão monocrática, a apontada necessidade de esclarecimento dos pontos suscitados, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, quanto à matéria debatida no recurso especial.

Cumpre salientar que, com base nos argumentos apresentados pela parte ora embargada em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.112-1.145), e, principalmente, diante da apontada divergência em relação ao julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, a questão acerca da nulidade de registro de marca não comporta reexame de provas, razão pela qual, no ponto, ficou afastada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

Nesse passo, constata-se que a deliberação monocrática



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

assentou que a Terceira Turma desta Corte, apreciando situação análoga à dos autos, no julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, em 9/8/2016, DJe 19/8/2016, concluiu que, uma vez reconhecida como marca de renome, a sua proteção se dará com efeitos ex nunc. Sendo assim, havendo uma marca igual ou parecida já registrada de boa-fé anteriormente a ela, não poderá ser atingida pelos efeitos do registro daquela de alto renome, como no caso dos autos.

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

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

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.
2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.
3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Como se denota da fundamentação supracitada, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, sendo a pretensão da embargante



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

nitidamente modificativa, buscando a rediscussão da matéria e não seu esclarecimento, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília (DF), 02 de dezembro de 2019.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 18/12/2019)

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.312.191 – RJ (2018/0147769-5)

DECISÃO

Cuida-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por Tecbril Indústria Química Ltda., no qual impugna decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.386):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. O ACOLHIMENTO DAS TESES DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões recursais, a agravante refuta a incidência do enunciado n. 7/STJ, ao fundamento de que os fatos foram todos reconhecidos pelo Tribunal de origem. Afirma a existência de fato novo, consistente no julgamento recente de situação análoga à dos autos, em que a Terceira Turma desta Corte Superior concluiu no mesmo sentido pretendido por ela.

Impugnação oferecida (e-STJ, fls. 1.459-1.498).

Brevemente relatado, decido.

Diante dos argumentos expostos pela ora agravante, reconsidero a decisão de fls. 1.386-1.390 (e-STJ) e passo a novo exame do agravo em recurso especial interposto.

Depreende-se dos autos que o recurso especial impugna o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ementado (e-STJ, fl. 1.056):

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.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-STJ, fls. 1.074-1.082):

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

- A matéria questionada foi detalhadamente apreciada, com base em fundamentos conclusivos, denunciando a ausência de omissão e contradição, tornando incabível a atribuição de efeito modificativo ao presente recurso.

- Revela-se legítima, e plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a utilização, por magistrados, da técnica da motivação "per relationem" que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedentes do STF.

- O juiz não está obrigado a analisar todos os argumentos suscitados pela parte, mas apenas a indicar os fundamentos suficientes à exposição de suas razões de decidir.

- Consoante entendimento do STJ, desnecessária a menção a dispositivos legais para que se considere prequestionada uma determinada matéria, bastando para tanto que o tribunal se pronuncie expressamente sobre ela.

- Embargos de declaração a que se nega provimento.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1.086-1.095), apontou a violação dos arts. 301, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015 e 124, VI, da Lei 9.279/1996, bem como a existência de dissídio jurisprudencial.

Sustentou, em síntese, a existência de litispendência e a regularidade do registro da sua marca, uma vez que "bril" seria expressão de uso comum, quer porque Bombril já não configuraria marca de renome, conforme decisão proferida em ação autônoma.

Contrarrazões oferecidas (e-STJ, fls. 1.115-1.137).

A Corte de origem deixou de admitir o recurso sob os seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula 7/STJ; e b) não ter sido comprovada a existência de dissídio jurisprudencial (ausência de similitude fática) - fundamentos que foram, oportuna e devidamente, impugnados.

Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 1.295-1.318).

Com efeito, a questão acerca da utilização exclusiva do termo "bril" pela ora agravada não é tema novo nesta Corte Superior. Acerca da situação a Terceira Turma do STJ assentou que o referido termo, isoladamente, não atende a suficiente distintividade, de modo que sua utilização como parte integrante de outras marcas não pode ser obstada pela agravante.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM.  
EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME.  
EFEITO PROSPECTIVO.

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

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

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

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

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

(REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/8/2016) Acrescenta-se que o reconhecimento da marca como de alto renome tampouco altera o entendimento desta Corte Superior, uma vez que a declaração do INPI tão somente produz efeitos prospectivos, não podendo retroagir para alcançar os atos de concessão já deferidos. É o caso dos autos, em que o registro que se buscou anular foi concedido em 29/1/2008, conforme sentença de primeiro grau (e-STJ, fl. 918), enquanto a declaração de alto renome somente ocorreu em 23/9/2008.

Portanto, por qualquer prisma que se analise a questão, é de se reconhecer a validade do ato de registro de marca deferido pelo INPI.

Com esses fundamentos, mediante juízo de reconsideração,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

conheço do agravo, a fim de dar provimento ao recurso especial para reconhecer a validade do registro do INPI.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da recorrente e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (totalizando os honorários sucumbenciais 20% sobre valor atualizado da causa).

Publique-se.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2019.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 05/11/2019)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.402.027 - RJ  
(2018/0305908-5)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial apresentado por Bossan Gestão de Ativos Ltda. - ME, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.061-1062):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - BOMBRIL -  
ANTERIORIDADE - NOTORIEDADE DE MARCA -  
NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA BRIL ODOR -  
COLIDÊNCIA - PRESCRIÇÃO - COMPETÊNCIA - INPI -  
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

- Insurgem-se a empresa autora, a empresa ré, bem como o INPI, contra a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por BOMBRIL MERCOSUL S/A, objetivando a declaração de nulidade do ato do INPI que concedeu os registros nºs 821.242.768 e 828.296.812, de titularidade da empresa Ré BOSSAN, bem como a declaração de irregistabilidade do pedido de registro 828.353.107 da marca BRIL ODOR, todos de titularidade da empresa ré.

- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

identificação da origem dos produtos.

- Reconhecida a notoriedade da marca BOM BRIL e sua anterioridade ao registro anulando, bem como constata-se a ampla gama de produtos de limpeza fabricados pela autora com as marcas nominativas e mistas BRIL, cujo primeiro registro tem data de depósito em 13/04/1976, assim como suas marcas variantes, o que faz com que um produto de limpeza que reproduza com acréscimo a marca BRIL seja visto pelo consumidor como pertencente a mesma família de marcas da autora.

- A marca mista BRIL ODOR, registro nº 828.296.812, contém similaridade suficiente a ponto de propiciar associação indevida ou risco de confusão para o consumidor com a anterioridade impeditiva BOMBRIL e BRIL, de titularidade da empresa autora, enquadrando-se na previsão do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, uma vez que os produtos identificados pelas marcas encontram-se no mesmo segmento de mercado de produtos de limpeza.

- Precedentes jurisprudenciais. Inteligência do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96.

- Quanto aos demais pedidos da empresa autora, não procede a sua apelação. No que se refere à nulidade do registro 821.242.768, ocorreu a prescrição, nos termos do artigo 174, da LPI, não havendo qualquer comprovação nos autos no sentido de que a empresa ré tenha agido de má-fé ao depositar a marca BRIL ODOR. Com relação ao pedido de indenização, a competência se insere unicamente no foro da Justiça Estadual, uma vez que tal pleito se dá unicamente em face do particular. Finalmente, quanto ao pedido de abster-se o INPI, do ato de conceder registros de marcas que "imitem ou reproduzam as marcas BRIL ou BOM BRIL", no segmento de limpeza, também não procede a irresignação da Apelante/autora, eis que implicaria em violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa de terceiros que não são partes do presente feito.

-- Em sendo obrigatória sua participação na lide, não há como o INPI atuar como assistente, uma vez inexistir em nosso ordenamento uma intervenção de terceiro que se ajuste à obrigatoriedade. Precedentes jurisprudenciais desta E. Corte Regional.

- Apelações desprovidas.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ),



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 1.081-1.085).

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1.112-1.145), a recorrente alegou violação aos arts. 124 e 125 da Lei n. 9.279/1996;

e 93, IX e X, da CF.

Insurgiu-se, em suma, contra a conclusão do acórdão em manter a sentença, que entendeu que haveria colidência referente ao pedido de registro n. 828.296.812 em face dos signos "BOMBRIL" e "BRIL ODOR".

Sustentou, em contrapartida, que as marcas postas em conflito "são totalmente distintas, eliminando a possibilidade de gerar qualquer tipo de dúvida no consumidor, ou mesmo confusão objetiva capaz de proporcionar o desvio de clientela ou o locupletamento com esforço alheio" (e-STJ, fl. 1.122).

Argumentou que o afixo "BRIL" é um termo meramente evocativo, associado a uma ideia ou conceito genérico, e não a uma marca específica. Ressaltou a inexistência de conflito e confusão entre as marcas "BOMBRIL" e suas derivadas e a marca "BRIL ODOR".

Apontou, ao final, divergência jurisprudencial, apontando precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao julgamento do REsp. n.1.582.179-PR, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Pugnou, ao final, pela reforma do acórdão recorrido, a fim de restabelecer o registro n. 828.296.812, relativo à marca "BRIL ODOR", na classe 03.

A decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deixou de admitir o recurso especial por incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ (e-STJ, fls. 1.466-1.470).

Foi interposto agravo em recurso especial às fls. 1.474-1.483 (e-STJ), e contraminuta apresentada às fls. 1.553-1.568 (e-STJ).

Brevemente relatado, decido.

De início, é importante salientar que o presente recurso foi interposto contra decisão publicada já na vigência do Novo Código de Processo Civil, de maneira que é aplicável ao caso o Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ, segundo o qual: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

Dito isso, acerca da alegação de afronta aos preceitos constitucionais, é importante salientar que o recurso especial não é a via própria para a análise de ofensa a norma constitucional, matéria que é reservada ao Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna.

Ao analisar a situação jurídica dos autos, o Tribunal de origem afastou a distintividade da marca "BRIL ODOR", reconhecendo a possibilidade de confusão pelo consumidor acerca dos produtos comercializados, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 1.023):

Entretanto, não procede a argumentação do Instituto e da Apelante BOSSAN, acerca da distintividade da marca BRIL ODOR, com fulcro na impossibilidade de exclusividade do signo BRIL no segmento de limpeza, uma vez que este constituiria em termo evocativo/sugestivo dos produtos que visa assinalar.

In casu, a notoriedade da marca da Autora BOM BRIL, bem como sua anterioridade - primeiro registro, ainda vigente, depositado em 16/04/1953 -, aliado à ampla gama de produtos de limpeza fabricados pela autora com as suas marcas nominativas e mistas BRIL - cujo primeiro registro tem data de depósito em 13/04/1976 -, e suas marcas variantes, faz com que um produto de limpeza que reproduza com acréscimo a marca BRIL seja visto pelo consumidor como pertencente a mesma família de marcas da autora.

Isto porque determinadas marcas encontram-se demasiado arraigadas ao subconsciente do consumidor, como no caso em tela, da marca BOM BRIL, levando a uma associação imediata do produto assinalado, restando, portanto, configurada a anterioridade impeditiva ao registro nº 828.296.812, da marca BRIL ODOR, depositada em 2006 e concedida em 2012 (relativamente recente), em se tratando de marca que especifica produtos de limpeza [Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios], considerando faltar-lhe suficiente distintividade.

Frise-se, ainda, que a proteção conferida pela Lei 9.279/96 à marca de alto renome extrapola as atividades à quais se



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

destina a distinguir produtos ou serviços, ante o elevado grau de reconhecimento por parte do público consumidor, conferindo a LPI a proteção em todas as classes, nos termos do seu artigo 125.

Tal proteção visa evitar o aproveitamento parasitário, prevenindo que terceiros obtenham vantagem de marca alheia, bem como resguardando os consumidores da possibilidade de confusão entre os produtos.

Entretanto, a Terceira Turma desta Corte, ao apreciar controvérsia análoga à dos autos, no julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em 9/8/2016, DJe 19/8/2016, concluiu que, uma vez reconhecida como marca de renome, a sua proteção se dará com efeitos ex nunc, sendo assim, havendo uma marca igual ou parecida já registrada de boa-fé anteriormente a ela, não poderá ser atingida pelos efeitos do registro daquela de alto renome, como no caso dos autos.

A propósito, a ementa do julgado:

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

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.
2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.
3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(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.

Outrossim, peço vênia para transcrever trecho do voto apontado, o qual aborda, de forma elucidativa, o tema em questão:

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

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

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

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

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

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

Nessa circunstância, a instância ordinária concluiu, com base nos documentos e na manifestação técnica do INPI, que o referido termo seria evocativo e de uso comum e, portanto,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

não registrável como marca, conforme dispõe o art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;" (grifou-se) Concluiu também que o termo remete a brilho e a brilhar, características básicas dos produtos de ambas as partes em litígio:

esponja de lã de aço (BOM BRIL) e desodorante sanitário (SANYBRIL).

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

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

Nesse sentido:

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da Súmula nº 7/STJ.

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

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

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CONCORRÊNCIA DESLEAL. EXPRESSÕES 'GUIA' E 'FÁCIL'. RELAÇÃO DIRETA COM PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESAS CONCORRENTES. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGRA DE EXCLUSIVIDADE.

MITIGAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 255, § 2º, DO RISTJ. AGRAVO DESPROVIDO.

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

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

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

Precedentes do STJ.

4. A interposição de recurso com base na alínea 'c' do



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

permissivo constitucional requer o atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação da divergência jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ.

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

Ainda que assim não fosse, vale anotar que marca fraca (meramente sugestiva e/ou evocativa), assim reconhecida pelo INPI, como na hipótese, pode conviver harmonicamente com marcas semelhantes, conforme vem entendendo este Tribunal, como se nota dos seguintes precedentes: REsp nº 1.166.498/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/3/2011, AgRg no REsp nº 1.046.529/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 4/8/2014, AgRg no REsp nº 1.236.353/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/12/2015, e AgRg no AREsp nº 100.976/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015.

2.3. Do art. 125 da Lei nº 9.279/1996 Apregoa a BOMBRIL MERCOSUL S.A., em seu recurso, que o reconhecimento da marca BOM BRIL como de alto renome pela autarquia competente lhe confere os privilégios e a proteção especial em todos os ramos de atividade comercial, nos termos da lei.

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

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

'Seção III Marca de Alto Renome Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.' A marca de alto renome é aquela que goza de proteção especial por se destacar em virtude de seu prestígio, fama e boa reputação.

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar sua existência: 'sente-se sua presença' '. (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág. 8) Ainda diante das ponderações da referida estudiosa desse tema, a postulação do alto renome deve ser enfrentada pelo INPI, '(...) de forma não exaustiva, alguns elementos informativos, de natureza suplementar às provas ordinariamente coligidas aos autos pelo requerente da proteção especial. Tais elementos, empregados simultaneamente, sem a supremacia absoluta de um ou a exclusão sistemática de outro, aliados às provas úteis e necessárias carreadas aos autos pelo postulante da proteção especial, certamente subsidiarão o INPI na formulação de um juízo de valor concreto e na emissão de um pronunciamento técnico-jurídico seguro e crítico quanto ao mérito da intervenção assentada no alto renome da marca.

14) Constatado pelo INPI, segundo o seu livre convencimento em face das provas apresentadas, o fenômeno do alto renome da marca, pressuposto do amparo especial aludido no artigo 125 da LPI, impõe-se a outorga da proteção por aquela autarquia, pois que a regra legal só tem verdadeira e legítima aplicação quando efetivamente incidente ao suporte fático'. (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág 22)' Em conclusão, para que uma marca seja reconhecida como de alto renome deve estar registrada previamente no Brasil e ser assim declarada pelo INPI, por meio de procedimento administrativo, com livre produção de provas."

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

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

A Terceira Turma do STJ decidiu que, a partir do momento



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECONHECIMENTO DE 'MARCA NOTÓRIA' - PROTEÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS FUTUROS REGISTROS - CARÁTER EX NUNC - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - COLIDÊNCIA DE MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO" (AgRg no REsp 1.163.909/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012-grifou-se).

Desse modo, tendo em vista a fundamentação supracitada, deve ser reformado o acórdão recorrido no ponto.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial de Bossan Gestão de Ativos Ltda. - ME, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial pela parte agravada. Honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se.

Brasília (DF), 02 de setembro de 2019.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 12/09/2019)

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.020.013 – SP (2016/0304108-5)

DECISÃO

Trata-se de agravo interno interposto por Bossan Gestão de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ativos Ltda. ME contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial assim ementada (e-STJ, fl. 1.720):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCA. 1. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 4. DIREITO MARCÁRIO RECONHECIDO. EXCLUSIVIDADE DA MARCA. ABSTENÇÃO DE USO. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 6. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada repisando, para tanto, que o TJSP teria ignorado pontos de suas razões recursais, deixando de enfrentar as seguintes alegações: a) contradição no que diz respeito ao fato de que, apesar de ser titular de marca registrada para uso assegurado pelo art. 129 da Lei n. 9.279/1996, a qual se encontra em plena vigência, mesmo assim anulou o registro de marca; e b) afronta ao art. 188, I, do Código Civil.

Além disso, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, tendo em vista a inexistência de conflito e confusão entre as marcas "BomBril" e suas derivadas e a marca "Bril Odor".

Assevera ainda que deve ser levada em consideração a divergência jurisprudencial apontada nas razões recursais em detrimento do óbice da Súmula 7 do STJ.

Impugnação apresentada às fls. 1.789-1.887 (e-STJ).

Brevemente relatado, decido.

Conforme foi consignado na decisão agravada, apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

Registre-se, a propósito, que o órgão julgador não está



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

obrigado a se pronunciar acerca de todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi feito na hipótese.

É o que se extrai da fundamentação do julgamento dos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 1.550 - sem grifo no original):

No mais, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, só servindo os embargos para veicular o inconformismo da embargante, não sendo possível alterar o comando já pronunciado.

O aresto esclareceu que não está sendo afastada a validade do registro da marca, razão pela qual não há que se falar em usurpação da competência da Justiça Federal, a qual, ademais, está sendo chamada a se pronunciar em ação própria (fls. 1437).

Nesse sentido, houve apenas determinação para que a embargante se abstenha de utilizar a marca "Bril odor", sendo que eventual nulidade do registro e prazo prescricional serão analisados em ação própria.

A embargante, simplesmente, de maneira imprópria, veicula seu inconformismo e propõe uma reapreciação da causa, o que não condiz com a função legal destes embargos.

Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da agravante, não se pode negar ter havido, por parte do Tribunal, efetivo enfrentamento e resposta aos pontos controvertidos.

Outrossim, observa-se que o conteúdo normativo referente ao art. 188, I, do CC/2002, tido por violado, não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado e, apesar da oposição dos embargos de declaração, não serviu como fundamento à conclusão adotada pela Corte local.

Desatendido, nesse ponto, o requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

Necessário salientar que a análise do recurso especial foi submetida às regras pertinentes ao Código de Processo Civil de 1973, vigente à época de sua interposição. Sendo assim, na linha da jurisprudência dominante desta Corte, "não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do CPC/1973, uma vez que é perfeitamente possível ao julgado se encontrar



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelas partes" (AgInt no REsp 861.030/PR, Relator o Ministro Raul Araújo, julgado em 11/10/2016, DJe 4/11/2016).

No mais, reexaminando os argumentos apresentados pela ora agravante, o que foi asseverado pelas instâncias ordinárias e, em especial, em face da apontada divergência em relação ao julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, constata-se que a questão acerca da nulidade de registro de marca por ocupar o mesmo ramo comercial das autoras não comporta reexame de provas, razão pela qual, no ponto, passo a nova análise do recurso especial.

Com efeito, consta dos autos que as agravadas ajuizaram ação cominatória cumulada com indenizatória, sustentando que a marca "Bril Odor" utilizada pela ora agravante apresenta nítida similitude fonética e figurativa entre as marcas registradas, acarretando concorrência desleal, pugnando, assim, pela proibição da ré, ora recorrente, de utilizar a marca "Bril Odor", além de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Contudo, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afirmando que (e-STJ, fls. 359-362):

Destarte, há duas marcas diversas titularizadas por cada uma das partes. De um lado, temos "Bombril", de uso exclusivo das autoras, e de outro "Bril Odor" de propriedade da requerida em relação aos registros n° 821242768 e 828296812, este último pendente de análise em virtude da interposição de recurso administrativo pela parte autora. Quanto ao registro n° 828353107, não obstante o mesmo tenha sido indeferido pelo INPI, a ré intentou recurso administrativo, que também se encontra pendente de análise.

Diante da conclusão de que não houve contrafação por parte da requerida, haja vista que o fato de as autoras ostentarem a propriedade industrial da marca "Bombril" não lhes garante proteção aos termos "bom" ou "bril" isoladamente, vez que se tratam de marcas de apresentação mista, torna-se desnecessário discutir as razões pelas quais o INPI deferiu ou não o registro para um ou outro caso.

Analisando os diversos anúncios publicitários produzidos pela empresa requerida, acostados à contestação, não se vislumbra qualquer ato tendente a caracterizar desvio de clientela e concorrência desleal, notadamente porque os logotipos das duas marcas são bem diferentes entre si, não sendo capaz de confundir o consumidor, do que se conclui que a conduta



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

perpetrada pela requerida não teve o condão de causar às autoras qualquer prejuízo de ordem material e muito menos moral.

Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem entendeu que, por ser a marca das autoras conhecida do público geral, seria evidente a existência de confusão a fim de angariar uma clientela que não poderia atingir de outra forma. Além disso, após afastar a condenação por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido cominatório para que a agravante se abstinhasse de utilizar a marca "Bril Odor", sob pena de multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento da ordem judicial, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.528):

Agravo retido Impugnação ao valor da causa Valor apresentado por estimativa Cabimento Recurso desprovido Marca Abstenção de uso "Bombril", "Bril" e "Bril Odor" Marca notória e de alto renome Confusão dos consumidores Danos materiais e morais não configurados Apelo parcialmente provido.

Dito isso, a Terceira Turma desta Corte, ao apreciar controvérsia análoga à dos autos, no julgamento do REsp n. 1.582.179/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, em 9/8/2016, DJe 19/8/2016, concluiu que, uma vez reconhecida como marca de renome, a sua proteção se dará com efeitos ex nunc, sendo assim, havendo uma marca igual ou parecida já registrada de boa-fé anteriormente a ela, não poderá ser atingida pelos efeitos do registro daquela de alto renome, como no caso dos autos.

A propósito, a ementa do julgado:

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

utilização por terceiros de boa-fé.

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

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

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

Outrossim, peço vênia para transcrever trecho do voto apontado, o qual aborda de forma elucidativa o tema em questão:

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

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

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

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

(grifou-se) No caso, a decisão de piso rechaçou expressamente a ocorrência de indevida reprodução da marca e concluiu, com base no contexto fático dos autos, inexistir possibilidade de indução em erro nesta hipótese de colidência das marcas. "...)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Isso porque é justamente o uso do conjunto de todos os elementos da marca da ré SANY DO BRASIL que a diferencia das marcas da autora, não sendo suscetível de causar erro a respeito da origem do produto a distinguir" (fl. 1.065, e-STJ).

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

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

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;" (grifou-se) Concluiu também que o termo remete a brilho e a brilhar, características básicas dos produtos de ambas as partes em litígio:

esponja de lã de aço (BOM BRIL) e desodorante sanitário (SANYBRIL).

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

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

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. USO DE MARCA. ABSTENÇÃO. COLIDÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

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

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

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

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

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CONCORRÊNCIA DESLEAL. EXPRESSÕES 'GUIA' E 'FÁCIL'. RELAÇÃO DIRETA COM PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESAS CONCORRENTES. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGRA DE EXCLUSIVIDADE.

MITIGAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 255, § 2º, DO RISTJ. AGRAVO DESPROVIDO.

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

2. A aferição da existência ou não de concorrência desleal e da relação direta entre as expressões 'Guia' e 'Fácil' com os



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

produtos e serviços oferecidos por empresas concorrentes implica o reexame de provas dos autos, medida vedada na instância especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.

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

Precedentes do STJ.

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

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

Ainda que assim não fosse, vale anotar que marca fraca (meramente sugestiva e/ou evocativa), assim reconhecida pelo INPI, como na hipótese, pode conviver harmonicamente com marcas semelhantes, conforme vem entendendo este Tribunal, como se nota dos seguintes precedentes: REsp nº 1.166.498/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/3/2011, AgRg no REsp nº 1.046.529/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 4/8/2014, AgRg no REsp nº 1.236.353/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/12/2015, e AgRg no AREsp nº 100.976/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015.

2.3. Do art. 125 da Lei nº 9.279/1996 Apregoa a BOMBRIL MERCOSUL S.A., em seu recurso, que o reconhecimento da marca BOM BRIL como de alto renome pela autarquia competente lhe confere os privilégios e a proteção especial em todos os ramos de atividade comercial, nos termos da lei.

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

"A marca de alto renome é definida pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), que regula

direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

'Seção III Marca de Alto Renome Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.' A marca de alto renome é aquela que goza de proteção especial por se destacar em virtude de seu prestígio, fama e boa reputação.

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

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

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

A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar sua existência: 'sente-se sua presença' '. (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág. 8) Ainda diante das ponderações da referida estudiosa desse tema, a postulação do alto renome deve ser enfrentada pelo INPI, '(...) de forma não exaustiva, alguns elementos informativos, de natureza suplementar às provas ordinariamente coligidas aos autos pelo requerente da proteção especial. Tais elementos, empregados simultaneamente, sem a supremacia absoluta de um ou a exclusão sistemática de outro, aliados às provas úteis e necessárias carreadas aos autos pelo postulante da proteção especial, certamente subsidiarão o INPI na formulação de um juízo de valor concreto e na emissão de um pronunciamento técnico-jurídico seguro e crítico quanto ao mérito da intervenção assentada no alto renome da marca.

14) Constatado pelo INPI, segundo o seu livre convencimento em face das provas apresentadas, o fenômeno do alto renome da marca, pressuposto do amparo especial aludido no artigo 125 da LPI, impõe-se a outorga da proteção por aquela autarquia, pois que a regra legal só tem verdadeira e legítima aplicação quando efetivamente incidente ao suporte fático'. (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág 22)' Em conclusão, para que uma marca seja reconhecida como de alto renome deve estar registrada previamente no Brasil e ser assim declarada pelo INPI, por meio de procedimento administrativo, com livre produção de provas."



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECONHECIMENTO DE 'MARCA NOTÓRIA' - PROTEÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS FUTUROS REGISTROS - CARÁTER EX NUNC - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - COLIDÊNCIA DE MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO" (AgRg no REsp 1.163.909/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012-grifou-se).

Desse modo, tendo em vista a fundamentação supracitada deve ser reformado o acórdão recorrido no ponto.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, mediante juízo de reconsideração, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte agravada. Honorários advocatícios conforme fixados na sentença.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2018.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 19/12/2018)

**III – DISPOSITIVO**

Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inaugural, invertendo-se o ônus da sucumbência.

**RICARDO NEGRÃO**  
**RELATOR**



**DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1016515-89.2020.8.26.0100**

**APELANTE: CERÂMICA LORENZETTI LTDA.**

**APELADA: LORENZETTI S/A INDÚSTRIAS BRASILEIRAS  
ELETROMETALÚRGICAS**

**COMARCA: SÃO PAULO**

**JUIZ PROLATOR: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI**

**VOTO Nº 33791**

Trata-se de disputa marcária entre LORENZETTI S.A. INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS e CERÂMICA LORENZETTI LTDA., em que a primeira, detentora do registro da marca nominativa LORENZETTI, reconhecida em 2018 como de alto renome, busca inibir a segunda de seu uso e reivindica indenização pela alegada violação.

A r. sentença julgou procedente a demanda, reconhecendo a proteção especial de que goza a marca registrada e reconhecida como de alto renome (art. 125 - Lei n. 9.279/1996), sendo irrelevante a eventual ausência de confusão entre as partes, a distinção das atividades ou o uso por longo tempo. Na mesma linha, rechaçou o argumento de possibilidade de uso em razão do patronímico de família e afastou a prioridade em razão do nome da empresa. Por esses fundamentos, condenou a ré "(i) à abstenção de fabricar, comercializar, explorar e/ou divulgar, a qualquer título e em qualquer meio, inclusive em seu endereço eletrônico e perfis de mídias sociais, produtos e/ou serviços que ostentem o sinal distintivo 'LORENZETTI', ou qualquer que se



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

assemelhe ou se confunda com a marca 'LORENZETTI'; e (ii) ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados pelo uso indevido da marca, a serem apurados em fase de liquidação". Confira-se fls. 318/322 e 330.

Inconformada, recorre a ré (fls. 333/360), alegando, inicialmente, cerceamento de defesa, em razão de sua pretensão de produção de prova oral. Na questão de fundo, em apertada síntese, aduz o uso da marca LORENZETTI há quarenta anos, que formulou pedido de registro em 2.010, antes do reconhecimento do alto renome, pedido esse que, conquanto indeferido, está com a decisão do INPI *sub judice*. Insiste que as partes atuam em diferentes seguimentos e que há distinção dos produtos. Diz que se trata de patronímico da família e ser seu nome empresarial, que goza, portanto de proteção. Invoca sua indiscutível boa-fé.

O recurso sofreu preparo (fls. 361/362), foi regularmente processado, recebendo contrariedade (fls. 430/449), oportunidade em que rebatidos os argumentos externados na apelação, destacando, ainda, que a empresa foi fundada em 1.923, por Alessandro Lorenzetti, sendo a marca LORENZETTI registrada desde 1.976, ao passo que a ré teve diversas tentativas de registro negadas pelo INPI.

O culto Relator Sorteado, Des. Ricardo Negrão, dá provimento ao recurso, por meio de substancioso voto, que restou assim ementado:

"SENTENÇA - Cerceamento de defesa - Ação inibitória - Uso de marca de alto renome - Pretensão à produção de prova oral para

demonstrar a inexistência de confusão entre os consumidores - Impertinência - Desnecessidade da prova oral, já que a (in)existência de confusão pode ser aferida mediante simples prova documental - Cerceamento de defesa incorrente - Nulidade inexistente - Apelação desprovida neste tocante.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca 'Lorenzetti' - Reconhecimento do alto renome pelo INPI quatro anos depois do depósito da marca 'Cerâmica Lorenzetti' pela Ré - Obtenção do registro da marca 'Lorenzetti' pela autora no ano de 1976, antes da constituição da sociedade demandada (no ano de 1980) - Inexistência de empecilho, na época, na utilização de idêntica expressão, pois exploravam distintos ramos de atividade - Utilização de boa-fé da expressão 'Cerâmica Lorenzetti' pela Ré por longos quarenta anos - Autorização para continuar usando o nome empresarial, título de estabelecimento e marca - Inibitória improcedente - Apelação provida para esse fim.

Dispositivo: deram provimento."

Em não menos abalizado voto, o culto Desembargador Maurício Pessoa, ressaltando o fato de se cuidar de marca nominativa e mista, devidamente registrada e considerada de alto renome, com citação de lições doutrinárias e de precedentes, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Ressalto, inicialmente, nada ter a acrescentar aos fundamentos do douto Relator, no que tange ao afastamento do alegado cerceamento de defesa, em face de ser evidente que a



controvérsia se situa no plano do direito, dispensando a produção de prova oral, sem desconsiderar que a r. sentença analisou todos os aspectos relevantes para o deslinde da causa.

Aliás, sobre esse ponto, não há divergência.

Quanto à questão de fundo, o nobre Relator, destacando o fato de as partes atuarem em seguimentos diversos, privilegia a anterioridade do nome empresarial da apelante, em relação ao reconhecimento do alto renome, considera a convivência por mais de quarenta anos, sem indício de confusão, e leva em consideração o fato do termo *lorenzetti* ser antecedido do termo *cerâmica*, bem como de se tratar, nas duas situações, de uso do patronímico das respectivas famílias.

A divergência, por seu turno, está calcada no fato da apelada possuir o registro nominativo e misto da marca, com reconhecimento de seu alto renome, de forma que, nos termos dos arts. 129 e 125, da Lei n. 9.279/1996, o direito ao uso exclusivo não lhe pode ser negado. Entende que há aproveitamento parasitário, aproveitando-se a apelante da fama e reputação da apelada. Descarta a conduta de boa-fé da apelante, com fulcro no fato de sua pretensão de registro ter sido negada pelo INPI, inibindo a relativização do uso. Igualmente, descarta a referência ao uso do patronímico, por não se tratar de questão afeta ao direito da personalidade.

Como se percebe, os dois posicionamentos são



sustentáveis e, conforme o enfoque adotado, encontram respaldo na doutrina e nos precedentes.

Posto isso, passo a me posicionar.

Inegável que a marca de alto renome comporta proteção ampliada, constituindo, nos termos do Manual de Marcas editado pelo INPI, exceção ao princípio da especialidade, tornando irrelevante o fato das partes atuarem em ramos diversos de atividade comercial.

Assim, em princípio, a marca considerada de alto renome, dotada de proteção especial, não se recorre do uso anterior, da distinção de atividade ou de público-alvo.

Entretanto, a situação concreta posta a exame permite, em caráter especialíssimo, a flexibilização do emprego do termo *LORENZETTI*, também, pela apelante.

A solução é encontrada pela máxima de que o direito não pode se sobrepor a uma realidade consolidada no tempo e aceita pela própria detentora da marca por mais de quatro décadas.

Entenda-se, não se está a flexibilizar o uso da marca *LORENZETTI*, aleatoriamente, mas se está a flexibilizar seu uso em relação especificamente a apelante, que, com escancarada boa-fé, registrou seu nome empresarial em 1980 e dele fez seu uso especificamente no ramo cerâmico, consolidando um nome, tal qual a apelada, no seu respectivo ramo.



Ademais, as partes não inventaram a palavra LORENZETTI, não é uma obra de criação, é o patronímico de seus antecedentes, e como empresa familiar que são, ao que consta, têm seus descendentes até hoje como sócios e ostentando o mesmo sobrenome.

Ora, como reconhecer um aproveitamento parasitário, se até o reconhecimento do alto renome, em 2018, não houve qualquer discórdia entre as partes, que, na pior das hipóteses, agregaram múltiplo prestígio ao sobrenome que, ao que se depreende, orgulhosamente ostentam.

A apelante tem seu mercado de atuação precipuamente na região sul, sediada em Santa Catarina, atende preferencialmente seu Estado e os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul.

Emprega o termo Cerâmica sempre antes da marca Lorenzetti e na sua conformação mista utiliza cores distintas das empregadas pela apelada.

Ostenta o nome empresarial Cerâmica Lorenzetti, pelo qual é conhecida, no ramo cerâmico.

Há, com a devida vênia, que se ter uma certa complacência na formação dos litígios, a pretensão da apelada de impor sua marca em face da apelante vai além de buscar proteção, afetando quem não lhe fez concorrência e nem obnubilou sua marca, como já frisado, por décadas, atingindo o exercício de uma



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

atividade empresarial de sucesso.

É evidente que esse quadro pode ser alterado, se em algum momento a apelante avançar no seguimento da apelada, mas até que isso ocorra, se é que ocorrerá, a boa-fé nas relações jurídicas há que prevalecer.

Com essas considerações, com a devida vênua do respeitável voto divergente, acompanho o voto do i. Relator Sorteado.

Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.

**DES. GRAVA BRAZIL – 5º Juiz**



**Voto nº 16017**

**Apelante: Cerâmica Lorenzetti Ltda.**

**Apelado: Lorenzetti S/A Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas**

**Comarca: São Paulo**

**Juiz(a): LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI**

## **DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO**

Respeitado o entendimento da D. Maioria capitaneado pelo voto do Relator prevento, o eminente Desembargador Ricardo Negrão, dele se diverge para dar-se parcial provimento ao recurso.

A apelada ingressou com a presente “*ação cominatória, de rito ordinário, cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência*” ao fundamento de utilização indevida pela apelante do sinal “Lorenzetti”, marca de sua titularidade que, inclusive, fora e está registrada como marca de alto renome. Buscou o restabelecimento da exclusividade de uso e a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes de sua conduta.

Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, as marcas são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do artigo 122 da Lei nº 9.279/96 (Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, 2012, pág. 202).

O artigo 129 da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe que “*A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*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”.*

Na lição de Eduardo Dietrich e Trigueiros, “*O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode ser considerado uma forma de uso da marca, especialmente quando o nome de domínio designa um sítio de internet elaborado em torno dos produtos que a marca designa. Assim, é de se concluir que uma das formas mais eficazes de defesa do patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende sua proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular do nome de domínio na sua defesa contra os cada vez mais comuns usurpadores dos nomes alheios*” (“Extensão da Proteção da Marca ao Nome de Domínio”, disponível em: <https://goo.gl/cfUOcb>).

No caso em análise, restou incontroversa a concessão da marca “Lorenzetti” à apelante, em suas formas nominativa e mista (fls. 52/72). Restou incontroverso, também, o indeferimento do pedido de registro da marca da apelante em 11/11/2014, nos seguintes termos:

*“A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 900402725 (DUCAHA ADVANCED LORENZETTI), Processo 902171836 9ACQUA BELLA LORENZETTI), Processo 819049301 (LORENZETTI), Processo 814518435 (LORENZETTI), Processo 814518443*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*(LORENZETTI), Processo 818489715 (MAXI DUCHA LORENZETTI), Processo 820570036 (JATO INTELIGENTE LORENZETTI); Processo 006219101 (LORENZETTI); Processo 900080124 (LORENZETTI), Processo 820151807 (LORENZETTI), Processo 828161640 (MAXI TURBO LORENZETTI), Processo 9007766439 (BELLA DUCHA LORENZETTI) e Processo 900080086 (LORENZETTI)” (fls. 119/120).*

Como se vê, o fundamento do indeferimento do registro da marca da apelante foi o artigo 124 XIX da Lei nº 9279/96, que assim dispõe:

*“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.”*

Ainda assim, apelante se utilizou indevidamente da marca de titularidade da autora (“Lorenzetti”) com acréscimo (“Cerâmica”); logo, utilizou-se da fama e da reputação da apelada, a praticar, por conseguinte, associação indevida e aproveitamento parasitário.

Esse aproveitamento parasitário se tornou ainda mais inequívoco a partir do momento em que a marca “Lorenzetti”, de titularidade da apelada, passou a ser considerada marca de alto renome em 04/09/2018 (fls. 106).



Como cediço, nos termos do artigo 125 da Lei nº 9.279/96, “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade”.

Sobre a marca de alto renome, Gustavo Saad Diniz ensina que:

*“O objetivo da regra é proteger contra a utilização de marcas consagradas e internacionalmente identificáveis, com captação de clientela e concorrência desleal baseadas no reconhecimento da marca de renome. Em outros termos, evita-se que o consumidor seja levado ao erro de imaginar que o produto da marca de renome esteja atuando em outro setor e com os mesmos padrões de qualidade que o levaram ao reconhecimento”* (Curso de Direito Comercial, São Paulo: Atlas, 1ª ed., 2019, p. 412).

Em que pese a questão da irretroatividade da declaração do alto renome para atingir registros anteriores obtidos de boa-fé por terceiros, o fato a ser considerado é que a apelante não obteve o registro da marca e, apesar disso, continuou a utilizá-la.

Aqui, portanto, não há como relativizar-se a proteção dispensada à marca de alto renome da apelada.

Da mesma forma, não socorre a apelada o argumento de que o nome empresarial “Lorenzetti” é o apelido de família e que, por isso lhe assegura o direito à utilização. E não a socorre porque, além de não se tratar de questão afeta aos direitos da personalidade, o registro dele é posterior ao registro da marca da apelada, conforme, aliás, bem observado pela r. sentença recorrida.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o que basta para caracterizar a conduta desleal da apelada.

Em relação aos danos sofridos, na lição de Gama Cerqueira,

*“a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigí-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.*”

*Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.*

*A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.*

*E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.*

*De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca” (Tratado de Propriedade Intelectual, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129/1.131).*



Assim, no que toca à alegação de inexistência de provas de ocorrência de dano, convém ressaltar que os danos materiais são presumidos, uma vez que *“a interpretação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a reparação material do ato de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva comprovação do dano, nem à imediata demonstração de sua extensão. Isso porque a prova da violação do direito marcário é bastante difícil, logo, comprovada a usurpação da marca, presumem-se os danos materiais, consequência natural da confusão entre os estabelecimentos e do desvio de clientela”* (AC nº 1052751-11.2018.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Araldo Telles, j. 17/12/2019, DJe 17/12/2019; no mesmo sentido: AC nº 1087758-64.2018.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 11/12/2019, DJe 12/12/2019).

Quanto ao valor da indenização, o artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que *“Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”*

Desta forma, a liquidação do “quantum” indenizatório e destinado à reparação do dano material deverá ser realizada por arbitramento.

Este tem sido o entendimento e o critério



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

desta Câmara Especializada, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte julgado:

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Pretensão consistente na inibição da utilização pela ré da expressão "Natura" no ramo alimentício – Registros marcários anteriores, validamente expedidos pelo INPI em favor das autoras e em plena vigência, inclusive para o ramo alimentício – Especial proteção de alto renome outorgada pela autarquia federal às autoras – Proteção da marca em qualquer ramo de atividade, nos termos do art. 125 da LPI – Incontroversa a utilização da expressão pela ré – Violação de registro marcário caracterizada – Pertinência da ordem de abstenção – Excessividade, entretanto, da multa diária pleiteada em R\$ 30.000,00 – Suficiente a fixação da sanção em R\$ 5.000,00 por dia de descumprimento – Apelação parcialmente provida nesta extensão. RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais – Direito de exclusividade marcária violado pela ré – Incontroversa exploração de idêntico elemento nominativo – Nexo causal evidenciado – Apuração do quantum debeat na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 210 da LPI – Indenizatória procedente – Apelação da autora provida para este fim HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL – Pedido de majoração com amparo no art. 85, §11 do CPC/15 – Decisão colegiada que inverteu o resultado de primeiro grau – Inaplicabilidade dos parâmetros do art. 85, § 11 do CPC/15 – Precedentes do E. STJ neste sentido – Apelação não provida neste tocante.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao apelo”*  
(Apelação Cível nº 3001161-44.2012.8.26.0108, Rel. Des.  
Ricardo Negrão, j. em 29/07/2019).

É de observar-se, no entanto, que as peculiaridades do caso em questão obrigam redefinir o termo inicial do arbitramento relativamente à indenização pelos danos materiais.

É que as partes conviveram durante muito tempo sem que a apelada se opusesse à marca utilizada pela apelante que, ao menos até o indeferimento do seu pedido de registro, estava a agir de boa-fé. Desde o indeferimento, no entanto, caracterizada fora a má-fé desta, de modo que o termo inicial será o dia 11/11/2014.

Nestes termos, então, dá-se parcial provimento ao recurso para manter-se a r. sentença recorrida, alterado, no entanto, o termo inicial do cômputo da indenização pelos danos materiais, mantidos, ainda, os ônus sucumbenciais.

**MAURÍCIO PESSOA**  
3º Juiz



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	45	Acórdãos Eletrônicos	RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA	1531AA6D
46	52	Declarações de Votos	PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL	155B5F51
53	61	Declarações de Votos	MAURICIO PESSOA	15477D4C

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1016515-89.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.