

PROCESSO Nº: 0800488-66.2023.4.05.8300 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
AUTOR: INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA
ADVOGADO: Gustavo Henrique Eirado De Escobar
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e outro
ADVOGADO: Carina Cado Bertollo Pinheiro
5ª VARA FEDERAL - PE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

-

-

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada por **INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA** contra a **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e **BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** objetivando a anulação do registro nº 906043069, Marca **BRILHOX**, por violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial.

Narra, em síntese, que: **a)** ser pessoa jurídica constituída desde 1946, com reputação incontestável, que oferece aos consumidor diversos produtos, destacando-se os de limpeza identificados pela marca "BRILUX"; **b)** como fruto de investimento na divulgação de seus produtos, além de diversas premiações, através das redes sociais é possível verificar que os consumidores atestam relação de confiança com os itens da marca; **c)** priorizando a proteção do seu patrimônio imaterial, adquiriu o primeiro registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial/INPI, em 23/08/1949, utilizando a expressão "BRILUX"; **d)** a fim de zelar pelo seu signo distintivo, acompanha no mercado o uso de termos semelhantes que ponham em risco a singularidade de sua marca, neste sentido, alertou-se ao registro de signo extremamente semelhante, registrada sob a mesma classe marcária NCL 03, (água sanitária), marca "BRILHOX", com data do depósito 27/03/2013 e de concessão em 10/07/2018, sendo notório que não podem conviver em harmonia, pois se estar diante de imitação (similitude ortográfica e fonética) e **e)** apesar de ter contestado o registro administrativamente, via processo de anulação, o pedido foi indeferido sem qualquer aprofundamento sobre o conflito em concreto. Deste modo, recorre ao Poder Judiciário para que seja reconhecida a violação ao inciso XIX, do art. 124 da Lei 9.279/96, e aos princípios norteadores do Direito Marcário.

Junta documentos e recolhe custas.

Apresentadas as contestações. A empresa ré alega que as marcas estão revestidas de suficiente forma distintiva (cores, modelos de apresentação diferenciadas e letras completamente distintas), não sendo passível de ocasionar prejuízo à demandante ou aos consumidores. Pugna pela improcedência do pedido.

Por sua vez, o INPI defende, em resumo, que a análise do signo objeto do pedido de registro segue os critérios estabelecidos pelo art. 6º da Resolução INPI/PR n.º 88/2013, e que, no caso dos autos, do ponto de vista formal de, não há coincidência entre as marcas, pois ambas foram criadas a partir do radical "BRIL", evocativo de "BRILHO", comumente usado no segmento de limpeza, sendo passíveis de convivência harmônica (id.s nºs 25749249 e 25821379).

Houve réplica.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Do julgamento antecipado da lide

Por considerar suficientes os documentos colacionados aos autos ao deslinde do *meritum quaestio*, reputo cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia em averiguar o direito da autora em obter anulação do registro nº 906043069, Marca BRILHOX, por violação do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, que veda a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada.

Como cediço, o direito de marca é regido pelos princípios da territorialidade, da especialidade e do sistema atributivo que, em termos gerais, visam a conferir a propriedade da marca àquele que validamente a registrar, assegurando-lhe o uso exclusivo em todo território nacional e proteção contra produtos ou serviços idênticos ou similares, que possam causar confusão no consumidor, a par as exceções.

A Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, impõe a distinção de produtos idênticos ou semelhantes suscetíveis de causar confusão para os consumidores, o que deve ser identificado a fim de se justificar a negativa de registro à empresa demandante.

O registro da marca junto ao INPI garante direitos específicos ao titular, protegendo-o contra seu uso indevido e resguardando-o contra a concorrência desleal e atos de má-fé praticados por terceiros.

A partir destas considerações, deve-se avaliar a higidez do ato administrativo que confere o registro de marca, privilegiando o posicionamento da autarquia federal, uma vez ostenta atributos da presunção de legalidade e veracidade, desde que não haja elemento de prova suficiente a rechaçá-los.

No caso sob exame, verifico assistir razão à empresa autora.

Explico.

De acordo com os documentos carreados aos autos, a autora, titular da marca BRILUX, de notória expressão popular no mercado da região, obteve o primeiro depósito em 23/08/1949, sempre atrelada a produtos de limpeza geral, da classe NCL 03 (id. nº 25264802).

Especificamente a "BRILUX MULTI", descrita como classe NCL (7) 03, especificação ÁGUA SANITÁRIA; ALVEJANTE; AMACIANTE; DETERGENTE, obteve o registro a partir do processo nº 820543314, data de depósito e da concessão, respectivamente, em 03/02/1998 e 15/08/2000 (id. nº 25264802, p. 13).

De outro lado, a empresa ré, proprietária da marca "BRILHOX", classificada na NCL (10) 03, com especificação como água sanitária [água de javel] [hipoclorito de potássio];(), obteve o registro por meio processo nº 906043069, cuja data de depósito ocorreu em 27/03/2013 e da concessão em 10/07/2018 (id. nº 25264799).

Observe-se o que dispõe a legislação de regência da matéria:

"Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

(...)

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;

(...)"

A partir da análise do conjunto probatório, percebe-se que as marcas não possuem elemento distintivo suficiente a afastar confusão ou associação entre elas pelos consumidores, pois, **além da equivalência visual, fonética e gráfica** - "BRILUX" e "BRILHOX", diferenciam-se apenas por 02 (duas) letras, contém entonação semelhante -, possuem a mesma classe (NCL 03), não se tratando de mero termo evocativo a mitigar o princípio da exclusividade, caso assim fosse considerado, não seria passível de registro, pois estar-se-ia diante da proibição contida no art. 124, VI, da lei de regência.^[1]

Assim, resta evidente a identidade entre elas, mormente porque tal característica está adstrita ao elemento nominativo, contrariando o que estabelece o citado art. 123 da Lei nº 9.276 - marca de produto ou serviço: aquela usada para distingui-lo de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa -, e maculando o princípio da capacidade distintiva.

No atinente às regiões geográficas em que as empresas atuam, tal fato não é suficiente para refutar o desacerto do registro da marca BRILHOX, porquanto, conforme dicção do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, com o registro da marca no INPI garante-se o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, com algumas exceções, não aplicáveis à espécie ora tratada. Na hipótese vertente, como antes esclarecido, o depósito da marca BRILUX é anterior ao da BRILHOX, incidindo o princípio da anterioridade em favor da empresa autora.

Com efeito, a partir dele, veda-se o uso de marcas idênticas ou parecidas, garantindo-se ao titular da marca a clientela conquistada com a sua exploração, além de proteger o consumidor de eventuais enganos em relação à aquisição de produtos e serviços, inibindo a concorrência desleal, com sustentação no art. 4.º, VI, do CDC, e na Lei nº 9.279/96.

Sobre o tema, o STJ no REsp 949.514/RJ, estabeleceu que, para impedir o registro de determinada marca, é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 -Art. 124, XIX).

No presente caso, pelos motivos ora declinados, entendo atendido os requisitos acima citados, impondo-se, por isso, a procedência do pleito autoral.

Neste sentido, eis os precedentes:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO. REGISTRO DAS MARCAS "COMPANHIA ATHLETICA" E "ATHLETICA CIA DE GINÁSTICA" POR EMPRESAS DISTINTAS ATUANTES NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE

GERAR CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. 1. Recurso especial interposto em 24.07.2013 e redistribuído a esta Relatora em 26.08.2016. 2. Recurso especial em que se discute se a anterioridade dos registros da marca "COMPANHIA ATHLETICA", concedidos às empresas recorrentes, lhes dá o direito exclusivo de uso da expressão, importando na declaração de nulidade do registro da marca "ATHLÉTICA CIA. DE GINÁSTICA", concedido posteriormente à recorrida. 3. De acordo com o art. 129 da Lei 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional. 4. Dada a ressalva feita apenas quanto ao elemento "COMPANHIA", quando do registro da marca "COMPANHIA ATHLETICA", depreende-se que o INPI conferiu ao termo "ATHLETICA" (com h) certo cunho de distintividade. 5. Inviável imputar às recorrentes o risco de arcar com a convivência com marca assemelhada pelo fato de o termo "ATHLETICA" ser indicativo/associativo dos serviços prestados pela empresa quando as recorrentes preocuparam-se em adicionar a letra h ao elemento, no intuito de conferir autenticidade e diferenciação à sua marca, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 124, VI, da Lei 9.279/96. 6. As marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLÉTICA CIA DE GINÁSTICA" são consideravelmente semelhantes foneticamente e graficamente e, com efeito, a mera abreviação e inversão da ordem dos elementos que compõem a marca da recorrida não é suficiente para lhe conferir distintividade e novidade que uma marca exige para ser registrável, nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96. 7. Em razão de ambas as empresas destinarem-se ao mesmo segmento mercadológico, além da identidade gráfica e fonética entre os elementos nominativos que as compõem, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLÉTICA CIA DE GINÁSTICA" pelos eventuais consumidores é notória, inclusive podendo causar prejuízo à reputação da marca das recorrentes, tornando-se inviável a coexistência entre elas. 8. Recurso especial provido." (STJ - REsp: 1448123 RJ 2014/0082305-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

"DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. BRILHOTEX. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. REGISTRO DE MARCA MISTA BRILHOTEC. IDENTIDADE DE PRODUTOS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO (ART. 124, XIC). MARCA FRACA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. I - Se as marcas em cotejo - BRILHOTEX e BRILHOTEC - são compostas de radicais de uso comum para a classe de produtos que estão inseridas, eventual anterioridade impeditiva, pela Teoria da Distância, somente se caracteriza se idênticos os respectivos termos e signos. II - O fundamento adequado para a manutenção do indeferimento do registro da marca nominativa BRILHOTEX reside na impossibilidade absoluta de concessão do privilégio, por não atender, no dito aspecto nominativo, ao princípio da capacidade distintiva. III - Apelação desprovida." (TRF-2 - AC: 05118629720044025101 RJ 0511862-97.2004.4.02.5101, Relator: ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 30/11/2016, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, **julgo procedente o pedido** extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para anular o registro nº 906043069, Marca BRILHOX, com data de depósito 27/03/2013 e de concessão 10/07/2018.

Custas satisfeitas.

No tocante ao ônus sucumbencial, condeno os réus ao pagamento, *pro rata*, de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Intimem-se.

Recife, 30 de maio de 2023.

[1] 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;"



Processo: **0800488-66.2023.4.05.8300**

Assinado eletronicamente por:

ARA CARITA MUNIZ DA SILVA - Magistrado

Data e hora da assinatura: 31/05/2023 18:20:33

Identificador: 4058300.26939832



23053118203320900000027019309

Para conferência da autenticidade do documento:

<https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>