



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000614422

## ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0013874-26.2012.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KARVIA DO BRASIL LTDA., é apelado RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA.

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 14 de agosto de 2017.

CARLOS ALBERTO GARBI  
– RELATOR –



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Apelação nº 0013874-26.2012.8.26.0004**

**Comarca: São Paulo (2ª Vara Cível)**

**Apelante: Karvia do Brasil Ltda.**

**Apelado: Reckitt Benckiser Brasil Ltda**

**VOTO Nº 26.037**

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. POUCO EVOCATIVA. “BRILHO”. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO NA VENDA DE CERAS LÍQUIDAS. Pretensão da autora ao uso exclusivo do signo, bem como condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais e materiais decorrentes da concorrência desleal. Não há dúvida de que a marca “Brilho” tem estreita relação com o produto “cera líquida”. O brilho é resultado pretendido através da aplicação do produto de limpeza e, por isso, seria natural que a palavra fosse empregado pelos fabricantes de ceras. Daí se vê, portanto, a pouca distintividade do signo neste segmento empresarial, exatamente como considerou o perito no laudo apresentado nos autos. Nestas condições, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do uso exclusivo da marca conferida à autora pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Sentença mantida. Recurso não provido.**

Recorreu a autora da sentença, proferida pelo Doutor **Rodrigo de Castro Carvalho**, que julgou improcedente o pedido de abstenção de uso das expressões “brilho prático” e “brilho máximo”, que teriam sido previamente registrados pela apelante para exploração no mercado de venda de produtos de limpeza (ceras líquidas). A sentença também julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais decorrentes de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

concorrência desleal, bem como condenou a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios na quantia correspondente a 15% do valor da causa.

A autora, nas razões recursais, afirmou que foi a ela concedida o registro da marca “Brilho Fácil” sem qualquer apostilamento, de modo que possuiria exclusividade na exploração deste signo. Afirmou que a ré não tem registro das expressões “Brilho Máximo” e “Brilho Prático” e, por isso, não poderia utilizá-las na venda dos produtos “Poliflor”. Pediu o reconhecimento da concorrência desleal pelo uso indevido das expressões.

O recurso foi respondido pela ré, que pediu a confirmação da sentença.

Esta Câmara, pelo voto do Desembargador Roberto Mac Cracken, em Agravo de Instrumento previamente interposto (autos nº 0230708-35.2012.8.26.0000), reconheceu o foro do domicílio do autor como competente para o julgamento da ação. O recurso, portanto, foi provido, nestes termos.

**É o relatório.**

As partes atuam no mesmo segmento mercadológico, voltado à produção e comercialização de produtos de limpeza doméstica. A autora produz a cera líquida, denominada “Brilho Fácil”, signo que tem registro junto ao INPI. Afirmou que a ré se utilizou indevidamente de sua marca na comercialização da cera “Poliflor”, cuja marca se aliou, indevidamente, às expressões “Brilho Prático” e “Brilho Máximo”. Diante disso, pediu o reconhecimento da concorrência desleal pelo uso indevido de sua marca.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A ré, na contestação, afirmou que a marca da autora seria pouco evocativa e, por isso, embora no registro do INPI não tenha sido consignado apostilamento, haveria mitigação na exploração restrita do signo.

Determinou-se a produção de prova pericial. O perito esclareceu que as marcas da autora são antigas e, por isso, foram registradas pelo INPI sem qualquer apostilamento, o que não mais ocorre (fls. 308) em relação a marcas atuais que pretendem o registro com uso desta expressão.

Também afirmou o perito: “As marcas sugestivas ou evocativas são aquelas que presumem uma designação ou ideia conotativa, direta ou indireta, em relação ao produto ou serviço assinalado. Nessa categoria, enquadram-se as marcas 'Brilho Fácil' da autora, que buscam associar os produtos designados (cera líquida) à qualidade de proporcionar de forma fácil o desejado brilho sobre móveis e pisos em que é utilizada. As marcas 'Brilho Fácil' da autora caracterizam-se como marcas fracas, já que possuem distintividade menor em comparação com as de fantasia, mesmo sendo passíveis de registro. [...] No caso em tela, até poderia se considerar haver violação da marca 'brilho fácil', caso a ré utilizasse idêntica expressão para designar os mesmo produtos. Mas não é o que ocorre. A ré vale-se da expressão principal 'Poliflor', acompanhada dos elementos secundários 'brilho prático' e 'brilho máximo” (fls. 304)

Não há dúvida de que a marca “Brilho” tem estreita relação com o produto “cera líquida”. O brilho é resultado pretendido através da aplicação do produto de limpeza e, por isso, seria natural que a palavra fosse empregado pelos fabricantes de ceras. Daí se vê, portanto, a pouca distintividade do signo neste segmento empresarial, exatamente como



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

considerou o perito no laudo. Nestas condições, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do uso exclusivo da marca conferida à autora pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual: “Marcas fracas ou evocativas, O signo é pouco original e, portanto, nestas 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” (REsp nº 1.315.621/SP, Rel. Min. **Nancy Andrichi**, dj 04.06.13).

A sentença, portanto, que reconheceu a pouca distintividade da marca da autora e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

CARLOS ALBERTO GARBI  
– relator –