

PETIÇÃO (MOD) CIVIL E PROC CIVIL**EMBARGOS DE RETENÇÃO P/BENFEITORIAS**

Recurso RE 92.916
Tribunal STF
Julgado em 28/09/1983

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO — QUANDO OCORRE**RESUMO**

- A autora registrou a marca "Drogasil", que é usada em produtos farmacêuticos, que constitui seu ramo de negócios. A ré também é estabelecida no mesmo ramo e usa o nome "Droganil" como título de seu estabelecimento e nos demais papéis de seu comércio. - Ambas as palavras constituem expressão de fantasia, sendo formadas pelo radical "Drogas", que é expressão de uso comum, acrescidas respectivamente dos sufixos "sil" e "nil". A sílaba tônica de ambas está no acréscimo "sil" e "nil", evidentemente semelhantes pela grafia e homofonia. - Argumentou a r. sentença apelada, para repelir a ação com a decisão do egrégio STF no RE 92.916 - MG, julgado por sua 2ª Turma e do qual foi relator o eminente Min. DÉCIO MIRANDA, no qual não se viu colidência entre as marcas "Bombril" e "Luz-Bril" com "Luztril", mas "data venia", a invocação do exemplo não foi feliz. Nas expressões "Bombril" e "Luz-Bril" a palavra tônica é "Bom" na primeira e "Luz" na Segunda; em "Luztril" a tônica recai na última sílaba, diferenciando completamente a fonia das palavras, as quais também não têm expressão gráfica semelhante. - E, como se viu, o mesmo não ocorre entre "Drogasil" e "Droganil". - Não importa, por outro lado, que "Drogasil" constitua marca e "Droganil" seja expressão usada apenas como título do estabelecimento e papéis comerciais, não tendo, portanto, a mesma finalidade de emprego. - Constitui contrafação, e, portanto ato ilícito, reproduzir no todo ou em parte marca alheia, registrada (cf. Código da Propriedade Industrial, art. 128, c/c e art. 179 - Dec. -lei 7.903, de 27-08-45). - Aliás, o atual Código da Propriedade Industrial, no seu art. 65, inciso 17, estabelece expressamente que é vedada e, portanto não é registrável, parte ou com acréscimo de marca alheia registrada para distinguir produto ou serviço, idêntico ou semelhante, relativo ou afim, ao ramo de atividade que possibilite erro, dúvida ou confusão. - Tudo aquilo, pois, que cause confusão com marca já registrada não pode ser usado quer para distinguir produtos, quer como título de estabelecimento, ou outro uso qualquer, seja a imitação do todo ou apenas parcial, por possibilitar erro, dúvida ou confusão do consumidor. - No caso dos autos, a confusão que possibilita a expressão "Droganil" com "Drogasil" é tanto maior quando se tem em conta que ambos os titulares são empresas do mesmo ramo de negócios, gerando na clientela a impressão de que a "Droganil" é estabelecimento filiado ao grupo de empresas da organização "Drogasil". - Fica, pois, reformada a sentença do primeiro grau e julgada procedente em parte a ação proposta contra a ré para que esta se abstenha de usar a expressão "Droganil" no giro dos seus negócios, sob pena de incidir no preceito cominado na inicial. Julgado em 29-09-1983 Revista dos Tribunais - Vol. 580 - Pág. 91 EMFOR 441

EMENTA

Constitui contrafação, e, portanto, ato ilícito, reproduzir no todo ou em parte marca alheia já registrada, possibilitando erro, dúvida ou confusão no espírito do consumidor, possibilidade essa, que se acentua quando as empresas se dedicam ao mesmo ramo de negócios.

NOTA DA REDAÇÃO

Revista dos Tribunais