

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESCOLA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

FACULDADE DE DIREITO

PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARÃES

OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE CONFUSÃO MARCÁRIA E A POSSIBILIDADE
DE COEXISTENCIA DE MARCAS SEMELHANTES, À LUZ DA DOUTRINA PÁTRIA
E DA JURISPRUDENCIA.

RIO DE JANEIRO

2015

PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARÃES

OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE CONFUSÃO MARCÁRIA E A
POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE MARCAS SEMELHANTES, À
LUZ DA DOCTRINA PÁTRIA E DA JURISPRUDENCIA.

Trabalho de conclusão de curso apresentado à
Faculdade de Direito da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro, como requisito
parcial para obtenção do título de Bacharel em
Direito.

ORIENTADOR: PROFESSOR DR. ANDRÉ FONTES

RIO DE JANEIRO

2015

Dedico este trabalho – e a
consequente conclusão do meu ensino
superior – principalmente à minha família
e amigos presentes em todos momentos
da minha vida.

AGRADECIMENTOS

Inicialmente, gostaria de agradecer à minha família, principalmente minha mãe, Rejane, meu Pai, Gustavo, minha irmã, Clarissa pela confiança, força e estrutura que sempre permitiu que eu estivesse focado apenas na minha formação acadêmica e profissional.

Aos meus amigos de infância, que sempre estiveram presentes e me a deram força nessa caminhada, aos amigos de faculdade e amigos de estágios, com quem pude aprender muito ao longo dos 5 (cinco) anos de Universidade.

Um agradecimento especial também para uma pessoa muito importante na minha vida, Lorayne, que foi fundamental na minha formação acadêmica, sempre auxiliando nas tarefas de faculdade e sempre tornando mais leve e agradável os momentos mais árduos desta etapa.

Não poderia deixar de agradecer à Associação Atlética Acadêmica Tiago Félix, em paralelo ao Unirio F.C, equipe pela qual tive o maior orgulho de representar a Unirio em diversas competições, ambos fundamentais nos momentos mais prazerosos e divertidos que tive a oportunidade de usufruir durante o período acadêmico.

Ao meu orientador, André Fontes, pelo suporte e honra que me concedeu ao me aceitar como orientando no presente estudo e a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu sincero agradecimento.

RESUMO

O presente estudo monográfico aborda, principalmente, os critérios que vêm sendo aplicados pela doutrina pátria e jurisprudência dos nossos tribunais na análise de eventuais confusões marcárias. Vamos analisar as relevantes demandas provenientes da disputa mercadológica entre marcas e sociedades jurídicas, na busca por maior visibilidade no mercado de trabalho e exposição de seus signos marcários. Verificaremos que muitas vezes, ao aplicar os critérios de análise, poderemos ter o caso de coexistência pacífica de marcas muito semelhantes, pelos diversos elementos de apreciação que serão expostos.

Palavras-chave: Marcas. Confusão marcária. Coexistência. Critérios de Análise.

ABSTRACT

This study aims to analyze the criteria that has been applied by the Brazilian doctrine and judges in the analysis of possible brand confusion. It will be studied the relevant lawsuits about brand litigation between companies, in the search for bigger visibility in the market and exposure of their brands. We will find often that, when applying this criteria, it's possible to very similar brands to coexistence peacefully, accordingly to the various relevant factors to be exposed.

Keywords: Brands. Brand litigation. Coexistence. Analysis Criteria.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
1. MARCA	12
1.1 – Conceito	12
1.2 – Limite da Proteção.....	16
1.3 - Princípios	19
2. OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE CONFUSÃO MARCÁRIA	21
2.1 – GRAU DE DISTINTIVIDADE DAS MARCAS	24
2.2 – GRAU DE SEMELHANÇA DAS MARCAS	28
2.3 –FAMA E REPUTAÇÃO DO SUPOSTO INFRATOR.....	33
2.4 – TEMPO DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS NO MERCADO	36
2.5 – ESPÉCIE DOS PRODUTOS.....	39
2.6 – TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO	42
2.7 - DILUIÇÃO	45
3.TIPOS ESPECIAIS DE CONFUSÃO E O MOMENTO EM QUE ELA OCORRE...	50
4. PRINCIPAIS JULGADOS SOBRE O TEMA	51
CONCLUSÃO	54
BIBLIOGRÁFIA	56

INTRODUÇÃO

Em um contexto de feroz competição capitalista, atrelado a evidente globalização instaurada no mercado, inevitavelmente surgem às disputas por espaço pelas principais empresas, na busca por domínio territorial e, principalmente, domínio de mercado.

A partir deste cenário, notamos diferentes estratégias adotadas pelas empresas. Algumas vezes na tentativa de se distinguir dos padrões de mercado, buscando uma especificidade singular perante as empresas concorrentes, outras vezes, na contramão desta primeira, na tentativa de pegar carona e embarcar no sucesso e prestígio de outras empresas já estabilizadas no mercado (sempre na busca por maiores rendimentos e visibilidade comercial).

Não é de difícil percepção que esta competição acaba por gerar pontos de interseção entre as empresas, onde, muitas das vezes, só existe a resolução do conflito no âmbito judicial.

Como forma de manutenção da ordem mercadológica, existem os dispositivos legais que norteiam os limites de competição entre as empresas, porém, muita das vezes, estes limites são extremamente tênues e a competição os extrapola, devendo ser dirimido judicialmente.

No âmbito da propriedade intelectual, o dispositivo legal específico que rege e limita a competição aqui contextualizada é a Lei da Propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), que dispõe sobre os direitos e obrigações relativos ao tema.

Notaremos ao longo do presente estudo que muitas vezes é possível a coexistência pacífica de marcas extremamente semelhantes, onde em um primeiro momento podemos acreditar estar diante de clara infração marcária, concorrência desleal e aproveitamento parasitário, porém, esmiuçando o caso concreto e utilizando alguns critérios de análise, concluímos que as marcas podem conviver sem que haja concorrência desleal ou parasitária.

É importante ter em mente que existem inúmeras correntes doutrinárias e jurisprudências conflitantes, vez ou outra podendo nos levar a certa insegurança

jurídica sobre o tema. Neste sentido, é papel das empresas, patrocinadas por seus advogados, demonstrar seu direito, seja na tentativa de fazer com que alguma empresa se abstenha ou cesse a utilização de sua marca, seja na tentativa de demonstrar a inexistência de concorrência desleal.

Inicialmente as empresas buscam se resguardar registrando suas marcas (nominativas, visuais, etc.) junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Esta medida visa garantir a exclusividade da marca perante outras futuras empresas que venham a tentar utilizar dispositivos iguais (nominais, figurativas ou mistas).

Neste sentido, todos os elementos marcários devem ser depositados no INPI, sob pena de estarem em “domínio público”. Nestes casos, a priori, a marca pode ser utilizada livremente no mercado, já que não estão registradas em nome de nenhuma empresa ou pessoa física. Em outras palavras, não existe uma empresa detentora daquele símbolo nominal, figurativo ou misto (nome + figura).

Após esta breve síntese sobre o procedimento administrativo, passaremos a guiar nosso presente estudo focado principalmente no âmbito judicial, onde poderemos esmiuçar o tema principal deste artigo, demonstrando os diversos critérios de análise de confusão marcária e a real possibilidade de coexistência de marcas semelhantes.

Veremos que esta possibilidade de coexistência deve ser analisada por diversos elementos¹, como o grau de distintividade intrínseca da marca, grau de semelhança das marcas, legitimidade e fama do suposto infrator, tempo de convivência das marcas no mercado, espécie dos produtos em cotejo, especialização do público alvo e diluição¹

Empregando estes elementos na análise de um caso concreto, poderemos concluir se as marcas podem conviver pacificamente, ou se existe infração marcária, que venha a caracterizar uma concorrência desleal.

¹ MAZZOLA, Marcelo e FONTELES, Filipe. O Teste 360° de Confusão de Marcas, Revista da ABPI nº 132, set/out 2014 .

Iniciaremos nosso estudo primeiramente analisando o conceito de marca, os limites de sua proteção e os principais princípios que regem o tema.

Com o conteúdo e ensinamentos analisados com base na Doutrina Pátria, analisaremos algumas das mais importantes jurisprudências que tratam especificamente do tema, como forma de analisar como a teoria é empregada por nossos tribunais, utilizando os critérios de análise de confusão marcária e concluindo acerca da possibilidade (ou não) da convivência destas marcas.

A partir deste cenário, analisar-se-á a legislação geral e específica que envolve a Propriedade Industrial como um todo e como ela é empregada nos casos de confusão marcária.

Buscaremos, portanto, debater com profundidade o tema aqui abordado, demonstrando as peculiaridades de casos específicos e quais são as estratégias adotadas pelas empresas na busca por coibir as infrações marcárias e concorrências desleais. Observaremos os reflexos em nossos tribunais, que possuem e utilizam diversos critérios para análise de existência ou não de confusão marcária.

Perceberemos que, muitas vezes, uma simples decisão judicial pode vir a inviabilizar por completo a própria existência e permanência de uma empresa no mercado comercial.

Isto porque, o registro marcário e os distintivos utilizados na marca de uma empresa, na maioria das vezes é a própria identificação dela perante seus consumidores e até mesmo patrocinadores.

Imaginemos, em uma simples suposição, a “Coca-Cola” sendo obrigada a mudar seu elemento nominativo. Conseguimos pensar na “Apple”, sendo judicialmente coagida a alterar sua clássica “maçã mordida” para outro elemento gráfico?

Ou seja, muitas empresas tem todo seu aparato de marketing e divulgação debruçados em seus elementos marcários. Por isso, ao analisar uma hipótese de confusão marcária e possíveis dúvidas e erros causados ao consumidor, o julgador

tem em suas mãos o dever de decidir a questão, podendo comprometer o futuro de uma empresa perante o mercado que atua.

Notamos, então, que o tema é extremamente delicado e sua relevância econômico-comercial pode alcançar níveis realmente significantes.

1.0 MARCA

1.1 - Conceito

Para que possamos entrar no objeto central do presente estudo, temos primeiro que entender o que é o conceito de marca propriamente dito, seus limites de proteção, os princípios que norteiam o tema e principalmente a importância que um símbolo distintivo pode ter para uma empresa.

Apenas após dominarmos este conceito, poderemos adentrar nas peculiaridades do tema e avaliar quais os critérios mais objetivos e específicos que podem nos ajudar a analisar se existe uma eventual infração marcária.

Uma marca pode possuir inúmeros elementos de distintividade, que em conjunto acabam por formar a identidade daquela empresa, como seu caráter nominal, seu desenho industrial, sua cor, a forma da letra que compõe seu símbolo distintivo. Ou seja, uma única marca pode ser representada pelo conjunto de diversos aspectos que resultam na sua identidade.

Como podemos notar, o conceito de marca não é de fácil definição, visto a pluralidade de elementos que podem a compor. Para uma análise mais enriquecedora, é prudente que recorramos a alguns dos principais doutrinadores sobre o tema.

Gama Cerqueira, considerado por muitos o maior doutrinador nacional em matéria de Propriedade Industrial nos ensina que marca é “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”²

Como podemos notar, o Autor não direciona seu conceito para uma espécie de repressão à concorrência desleal. Para ele, mais do que isso, a marca tem como principal objetivo e função criar uma identidade única para aquela empresa, que a

² GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: forense, 1946. p. 365-366

partir daí poderá usufruir de sua reputação perante os consumidores, que, por sua vez, acabam criando “impressões” e, porque não, juízos de valor acerca daquele elemento marcário e da própria empresa em si. Podemos sentir um aspecto ideológico pelos ensinamentos do Autor, que valoriza a singularidade da marca e sua intenção de diferenciar-se perante as demais empresas do mercado.

Outra referência no assunto, Carvalho de Mendonça, aduz que as marcas "consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado"³.

Ao analisar a definição exposta por Carvalho de Mendonça, notamos um caráter misto, onde valoriza os sinais gráficos e figurativos, que cumpririam o papel de dar a distintividade devida à marca, bem como um caráter "histórico", ao valorizar a "origem ou procedência" daquele símbolo marcário.

Apesar da tentativa dos ilustres doutrinadores em tentar delimitar um conceito para o tema, a própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) considera não ser possível chegar a um conceito internacional e apresenta uma definição bem abrangente e genérica sobre o tema:

“Un signo visible que permite distinguir los bienes y servicios de otras empresas tratándose de un bien incorporal, cuyo principal valor reside en el prestigio y reputación que representa”⁴

Na atual legislação, podemos encontrar o conceito de marca no artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que dispõe: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”.

Também no citado dispositivo normativo vemos uma definição bem abrangente e simples do conceito de marca, corroborando com todo o já exposto, no que diz respeito a dificuldade de definir em palavras o verdadeiro conceito de marca.

³ MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, 5ª edição, vol. V, parte I, p. 215.

⁴ Extraído do endereço eletrônico www.wipo.int, em 02/07/2006. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006

Apesar desta definição simples, sem especificar quais exatamente são os tipos de sinais que podem "formar" marcas, notamos que no nosso ordenamento jurídico está prestigiando apenas sinais distintivos visuais, o que, a priori, não vêm trazendo consequências negativas. Entretanto, já existem discussões sobre a possibilidade de proteção à outros sentidos, visto a possibilidade de os avanços tecnológicos nos trazerem novidades que venham a resultar em discussões.

Não nos aprofundaremos neste tema, porém vale citar o livro "comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos", tendo como autores diversos sócios do escritório Dannemann, onde argumentam que "a limitação prende-se, sem dúvida, às dificuldades de natureza técnico-burocrática relacionadas com o registro desses sinais, bem como à extrema complexidade da avaliação da sua registrabilidade absoluta e relativa.⁵". Os autores arrematam o tema da seguinte forma:

"o legislador, ao exigir perceptibilidade visual, quis, apenas, arrear problemas de ordem prática no procedimento de registro, não tendo cometido o excesso de negar qualquer espécie de amparo a marcas que, mesmo representáveis visualmente, como os sinais sonoros, se dirigem ao público no desempenho de sua função definidora, por meio de outros sentidos que não a visão. Assim, entendemos que todos esses sinais se habilitam ao registro uma vez representáveis, independentemente de sua apresentação diversa no comércio."⁵

Este assunto promete ganhar maior relevância em um futuro próximo. Alguns países (Estados Unidos da América, França, Inglaterra e Austrália) já admitem a proteção sobre outros sentidos humanos (olfato por exemplo), o que pode tornar a nossa legislação obsoleta em pouco tempo.

Voltando a analisar a Lei de Propriedade Industrial, ao contrário da definição bem básica que nos traz o artigo 122, em contrapartida, ao analisarmos o dispositivo legal que trata das proibições, artigo 124 da Lei de Propriedade industrial⁶, nos

⁵ DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Renovar, 1a . ed., p.229.

⁶ Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e

deparamos com um rol bastante detalhado dos sinais que a legislação não permite que sejam registrados, o que demonstra que, apesar da preocupação do legislador em defender os signos marcários, atentou-se aos limites desta proteção.

No próximo tópico, poderemos entender melhor quais são esses limites e qual a forma de controle que a legislação permite ou proíbe. Veremos que, em certos momentos, algumas marcas possuem uma proteção especial perante o mercado, visto sua representatividade no ramo em que atua, ou, ainda, perante todo mercado, independente de qual nicho mercadológico atua.

veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; 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; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; 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; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

1.2 – Limites da Proteção / Proteção da Marca

Pois bem, agora que pudemos expor de uma forma mais detalhada o conceito de Marca, veremos as formas e limites que permitem a proteção de uma marca.

O registro marcário perante o INPI possui validade inicial de dez anos, contados da data do deferimento do registro. Este prazo é prorrogável por iguais períodos sucessivos. Caso não haja esta renovação, a marca será extinta e estará em domínio público, ou seja, não existe um detentor daquele sinal marcário.

Além da possibilidade de extinção do registro marcário, também existe o fenômeno da caducidade do registro, que nada mais é do que a inércia do detentor daquela marca em exercer seu direito, ou seja, ausência ou interrupção do uso da marca por mais de cinco anos consecutivos (salvo razões legítimas).

Por outro lado, não existe a possibilidade de aquisição da marca por usucapião. É necessário primeiro que se afaste o direito do titular anterior, por meio do requerimento de caducidade perante o INPI, para tão somente requerer o registro daquela marca.

É importante ter em mente que o INPI exige alguns requisitos para deferimento de um registro marcário, os quais foram divididos e são empregados pela doutrina dominante da seguinte maneira⁷:

- **Novidade relativa:** A expressão linguística ou o signo utilizado não precisam, necessariamente, ser criados pelo empresário, o que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação daqueles produtos ou serviços prestados. Assim, a marca é protegida, em princípio, apenas no interior de uma classe, conjunto de atividades econômicas afins.

- **Não coincidência com marca notória:** As marcas notoriamente conhecidas não precisam estar registradas no INPI para serem protegidas, merecem

⁷ <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=834>

a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário e que restou regulamentado pelo art. 126 da Lei de Propriedade Industrial.

Não-impedimento: O art. 124 da Lei de Propriedade Intelectual apresenta um extenso rol de hipóteses em que é impedido o registro, como por exemplo as marcas oficiais do Estado, o nome civil, salvo autorização pelo seu titular, etc

Ainda tratando da proteção das marcas, é fundamental recorrermos ao artigo 126 do mesmo diploma legal, que visa proteger as marcas “notoriamente conhecidas”, bem como ao artigo 125, que confere maior proteção às “marcas de alto renome”.

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de **alto renome** será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A **marca notoriamente conhecida** em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida

Sobre o conceito de marca de alto renome, podemos definir como aquela que é amplamente conhecida pelos consumidores, independente do mercado de atuação que ela pertence ou atua de forma mais incisiva. Além disso, goza de boa reputação perante os consumidores e seus produtos ou serviços são respeitados pela qualidade que seu nome já garante.

No ordenamento pátrio podemos citar como marca de alto renome o Mc Donald's, a Faber-Castell, a Playstation, dentre outras.

Maitê Cecília Fabbri Moro⁸ nos ensina que “a marca de alto renome é a marca que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados, diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca”.

A Doutrinadora Espanhola Zereth Méndez⁹ conceitua de forma parecida o instituto das marcas de alto renome:

“Podemos interpretar que, para que la marca sea considerada famosa o renombrada, en la misma deben concurrir los siguientes requisitos: el primeiro es que la marca ha de ser conocida por un público general; es decir, la marca debe ser conocida más allá del sector de los productos o servicios que representa en el mercado; debe mantener su fuerza distintiva, evitando así, convertirse en una marca vulgar y, finalmente, la marca renombrada debe ser intensamente usada como gozar de un gran prestigio o goodwill⁵ que abarca diferentes grupos de consumidores y empresários que pertenecen a diversos mercados, dónde éste último requisito deber ser efecto de que la marca renombrada es de excelente calidad, motivo por el cual, se traduce em su elevado pretigio y conocimiento por parte del público general. Ejemplo de estas marcas tenemos a la Coca Cola, Microsoft, Sony, Nokia, etc”.

No tocante às notoriamente conhecidas, podemos defini-las como marcas que gozam de proteção especial independente de estarem depositadas nacionalmente. Além disso, distingue-se do conceito de marca de alto renome, na medida em que sua notoriedade geralmente é atribuída ao mercado em que atua.

Na maioria das vezes, esta proteção é consequência de pesados investimentos que acabam por resultar em expressivo reconhecimento perante seus consumidores.

Sobre o tema, Maria de Lourdes Coutinho Tavares conceitua e cita alguns critérios que nos ajudam a compreender de forma simples do que se tratam as marcas notoriamente conhecidas:

⁸ MORO, Maitê Cecília Fabbri, Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 317 p.

⁹ MÉNDEZ, Zereth Torres. Derecho de Marcas. 1ª Ed., Panamá: Mizrachi & Pujol S.A., 2002.

“A notoriedade de uma marca é um fenômeno aferido a partir do expressivo conhecimento, sucesso e aceitação junto ao público consumidor, em virtude de uma variedade de critérios, tais como a antiguidade da marca, a intensidade da publicidade, reputação, qualidade do produto, volume de vendas. O valor econômico e o maior poder de distintividade dessas marcas as tornam mais vulneráveis à cobiça, à usurpação e a práticas maliciosas de desvio de clientela, razão por que necessitam de uma proteção especial, diferente daquela outorgada às marcas normais limitada pelos dois princípios: da territorialidade e da especialidade.¹⁰

Conforme pudemos analisar, existem alguns critérios que acabam por auferir à determinadas marcas uma proteção especial ao seu titular, visto seu notório conhecimento perante os consumidores, bem como seu renome destacado no mercado de atuação.

No próximo capítulo teremos a oportunidade de explorar os princípios que podem ser considerados os pilares de sustentação da proteção das marcas. Além disso, veremos que algumas exceções merecem ser destacadas, exatamente pelas peculiaridades apresentadas no presente tópico.

1.3– Princípio da Especialidade e Princípio da Territorialidade

Sabemos que em todas as áreas do direito encontramos alguns pilares que servem de norte para análise das controvérsias, como a lei geral, a lei específica sobre certo tema, as doutrinas, a jurisprudência, e também os princípios.

No âmbito do direito marcário não é diferente e temos, basicamente, dois princípios que regem e são consagrados neste contexto. São eles o Princípio da Especialidade e o Princípio da territorialidade.

¹⁰ TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. Marca notoriamente conhecida: espectro da proteção legal. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 81. Mar/Abr 2006

Em relação ao Princípio da Especialidade, como o próprio nome já nos remete, entende-se que o limite da proteção de certa marca está estritamente ligado aos produtos e serviços produzidos e prestados por certa empresa. Assim, um elemento marcário semelhante, ou mesmo idêntico, pode acabar identificando produtos de natureza completamente diferente, sem que isso configure uma infração marcaria.

Já no tocante ao Princípio da Territorialidade, entende-se que uma marca somente está protegida e tem validade no território (ou país) em que foi depositada e efetivamente registrada. Neste sentido, uma marca depositada e deferida no Brasil está protegida em todo o território nacional, independente do Estado onde foi depositado o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Como podemos notar, em regra, o limite da proteção da marca está dentro do território onde está seu registro perante o órgão competente, não usurpando a fronteira internacional.

Entretanto, devemos nos atentar às exceções que ultrapassam os princípios aqui estudados, que são as marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas.

Confrontando-se com o princípio da especialidade, as marcas de alto renome possuem “força” para assegurar sua proteção mesmo em ramos alheios à sua atuação. Este fenômeno está positivado no artigo 125 da LPI:

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Interpretando o mencionado artigo, conseguimos compreender que as marcas de alto renome recebem uma atenção e proteção especial, visto a força e reputação que possui perante os consumidores em geral.

Importante ter em mente, entretanto, que esta proteção especial só é assegurada a determinada marca caso ela esteja previamente depositada e registrada no território nacional. Além disso, o reconhecimento como marca de alto renome não se dá apenas a partir de um pedido perante o INPI. Esta proteção

especial é certificada incidentalmente, quando eventualmente uma terceira pessoa solicitar registro de marca semelhante ou idêntica àquela.

Voltando à análise da Lei de Propriedade Industrial, encontramos no artigo 126 a exceção ao princípio da territorialidade, que diz respeito a marca notoriamente conhecida:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

Ao contrário do caso das marcas de alto renome, a marca notoriamente conhecida não necessita estar registrada previamente no Brasil, configurando exatamente a exceção ao princípio da territorialidade. Neste caso, a proteção especial está garantida pelo reconhecimento em seu ramo de atividade.

Assim, uma marca que possua reputação e reconhecimento perante determinado segmento mercadológico a ponto de ser considerada “notoriamente conhecida”, ainda que não possua registro no território nacional, possui proteção especial independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

2 – OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE CONFUSÃO MARCÁRIA

Antes de esmiuçarmos os critérios de análise de confusão marcária propriamente ditos, veremos que este método de análise, dividido em alguns pilares específicos, é empregado em outros países e também utilizados pela doutrina pátria,

o que, por óbvio, resulta em conseqüente reflexo na jurisprudência dos nossos tribunais.

No presente estudo não iremos nos aprofundar nos critérios e “testes” utilizados nos tribunais internacionais, mas é importante ter em mente que diversas Côrtes Estrangeiras já se baseiam em alguns critérios padronizados para análise de eventuais conflitos marcários em casos concretos.

Evidentemente que estes critérios e padrões – visto sua praticidade e eficiência - acabam se espalhando e foram sendo lapidados e adaptados à Legislação Pátria, também resultando em uma espécie de padrão de aplicabilidade nos casos concretos.

Evidente que este “padrão” não deve ser rígido e invariavelmente aplicado em todos os casos. É necessária uma sensibilidade do julgador no momento de apreciar determinada demanda, para observar se tais critérios servem para o caso concreto e se efetivamente podem auxiliar na resolução da lide.

Exceções podem surgir e, em certos momentos, os critérios “padrão” não sejam determinantes para uma análise completa, entretanto, de toda forma, nossos tribunais não têm fugido muito dos critérios que serão aqui expostos e analisados.

O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já se posicionou em diversos casos de violação marcária e já é pacífico o entendimento de que simples semelhança de elementos marcários não são suficientes para configurar a violação.

Em relação ao registro da marca, que posteriormente vai resultar na sua proteção perante outras eventuais concorrentes, assim consignou o STJ:

“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 a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas."

(3ª Turma, REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJU de 22.10.2007)

Notamos, todavia, que o Superior Tribunal de Justiça não detalhou os critérios que de análise, cabendo basicamente à doutrina esmiuçar o tema.

Gama Cerqueira, por exemplo, utiliza-se basicamente de cinco parâmetros para análise de eventual confusão¹¹:

- a) apreciação da impressão de conjunto deixada pelas marcas, examinadas sucessivamente, sem apurar suas diferenças;
- b) o grau de atenção do consumidor comum;
- c) as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto;
- d) a natureza do produto; e
- e) o meio em que o consumo do produto é habitual;

Pois bem, veremos que além dos critérios já aplicados por Gama Cerqueira, existem alguns outros que podem nos auxiliar na análise, muito porque a globalização do mercado e evolução tecnológica vem tornando mais complexa esta discussão.

¹¹ In Tratado da Propriedade Industrial, 2ª edição, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, volume 2, p. 919.

2.1- Grau de Distintividade das Marcas

A partir da bibliografia base do presente estudo, achamos por bem utilizar como primeiro passo na avaliação da confusão a análise do grau de distintividade intrínseca da marca.

Como o próprio nome nos sugere, a distintividade intrínseca da marca deve ser entendida como a singularidade ou a especificidade que determinada marca possui perante as demais.

Em outras palavras, existem marcas que possuem distinção relevante em comparação à outras e existem marcas que se diferenciam pouco dos demais elementos marcários utilizados por outras empresas.

Dessa forma, é prudente que no momento de análise de eventual violação marcária, observe se aquela marca que busca a proteção em determinada demanda possui elementos que a diferencie das demais marcas no seu ramo de atuação ou, ao contrário, o visual de seu produto seja pouco inovador

Afinal, como pondera Gama Cerqueira¹². “Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas.”.

Neste mesmo sentido, Pedro Marcos Nunes Barbosa assevera que “Na seara marcária, e.g., a proliferação de signos ‘distintivos’ nada criativos, que pleiteiam o uso exclusivo de termos nominativos evidentemente descritivos do produto ou serviço, acabam por minar o intuito legislativo de ponderar o direito à propriedade com o sinalagma exigido”¹³.

Ou seja, se o conceito de marca nos remete a uma diferenciação de produtos e serviços prestados por uma empresa, esta marca efetivamente deve ter uma

¹² Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Ed. Forense, pág. 819.

¹³ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, Revista Criação, Volume 3, 2010.

distintividade real e notável para que então mereça a proteção especial que pretende.

Corroborando com todo o exposto sobre o tema, Denis Borges Barbosa é preciso ao analisar o tema:

“A questão aqui é o requisito da distintividade ou distingüibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum. O direito marcário considera res communis omnium sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos.”¹⁴

Nossa jurisprudência também reconhece o grau de distintividade intrínseca da marca como critério dominante na análise de determinada confusão, senão vejamos na elucidativa ementa da Apelação Cível nº 83.540/R J, do Tribunal Federal de Recursos, na qual foi relator o Ministro Miguel Jerônimo Ferrante:

“O critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado ao seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade, elemento fundamental das marcas. A semelhança material decorrente de modificações de palavras de que se originaram as marcas em confronto não pode ser erigido em colidência para impedir o registro de uma delas, sob pena de se conferir a outra a propriedade exclusiva de uma expressão de uso vulgar, evocativa dos produtos assinalados.”

(conforme publicação no Diário de Justiça de 24.05.84, à pág. 8.159).

Em relação ao “uso vulgar” citado pelo i. Desembargador, podemos utilizar como exemplo as marcas nominativas que nos remetem à alguma localização geográfica e que venham a buscar proteção e individualidade de um nome que carece de originalidade, conforme bem apontado na ementa do Recurso Especial nº 989.105/PR, envolvendo as marcas ARÁBIA e AREIBIAN:

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. *A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo*. Disponível desde Agosto de 2011 em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf . Acesso em 20.02.2012.

“O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo. É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem.”

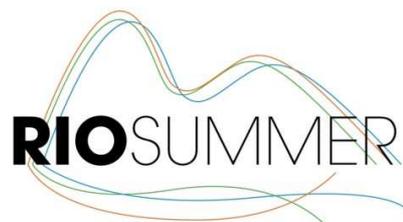
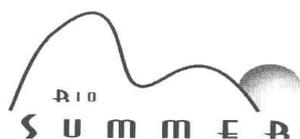
(REsp 989.105-PR, STJ 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/09/2009)

Neste mesmo sentido foi o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao admitir a coexistência harmônica de duas empresas sob a mesma marca RIO SUMMER:

“Por outro lado, **a marca RIO SUMMER designa expressões comuns, com pouca originalidade, remetendo a posição geográfica e ao clima, sendo o logotipo utilizado para a sua composição o ‘Pão de Açúcar’, símbolo da cidade do Rio de Janeiro, inapropriável como sinal inventivo.** Por essas razões, a semelhança visual entre as marcas utilizadas pelas partes **não impediu a sua coexistência harmônica**, na realização do evento em comento.”

(Apelação Cível 0021272-33.2009.8.19.0001, TJRJ, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Mario Robert Mannheimer, j. 30/10/2012)

Este caso concreto é interessante pela semelhança visual que as marcas nos remetem:



Ou seja, apesar da evidente semelhança que as marcas nos causam na primeira impressão, foi prestigiado o entendimento que signos sugestivos, que claramente evocam meramente a aplicação ou característica do produto que se prestam a identificar, são merecedores de um baixo escopo de proteção.

No caso em exame, a expressão “RIO SUMMER”, evidentemente, se enquadra nesse grupo, pois é a simples justaposição das palavras “RIO” e “SUMMER” e, se traduzida, significa “verão do Rio. RIO SUMMER”, portanto, é uma marca altamente sugestiva quando utilizada em meio a biquínis e outros acessórios de praia e moda-verão.

Em termos marcários, isso significa que tal signo é passível de um limitadíssimo escopo de proteção, devendo arcar com o ônus de coexistir com marcas idênticas ou semelhantes em produtos ou serviços não idênticos aos seus.

Podemos citar inúmeros julgados que seguem a mesma linha de argumentação e entendimento:

“Não há óbices à coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois essas últimas, ao contrário das marcas criadas a partir de palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultar da combinação de termos comuns ao vocabulário (...)” (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma, Apelação Cível nº 1995.51.01.0171 06-0, Rel. Des. André Fontes, DJ de 15/01/2007)

“Quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar determinada característica do produto que assinalam, são desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que os titulares de tais marcas, chamadas "fracas", deverão suportar o ônus da convivência com outras semelhantes.” (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma, Apelação Cível nº 1993.02.09170-8, Rel. Des. Messod Azulay Neto, DJ de 29/03/2006)

Portanto, não restam dúvidas de que o grau de instintividade intrínseca de determinada marca é fundamental na análise de eventual confusão marcária ou concorrência desleal.

2.2- Grau de Semelhança das Marcas

Esclarecido o primeiro critério analisado no presente estudo e demonstrado a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes, devido a pouca originalidade da marca que se quer proteção, passaremos ao exame comparativo dos sinais, a fim de apurar o grau de semelhança no que diz respeito ao conteúdo gráfico, fonético e, porque não, ideológico.

Também sobre este subtema, com costumeira sapiência assinala o doutrinador Gama Cerqueira¹⁵:

“Do preceito se deduzem três princípios da maior importância no assunto:

1º. as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;

2º. as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;

3º. finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.”

Conforme inicialmente exposto, ao analisar o grau de semelhança de determinadas marcas, não devemos nos ater apenas pela primeira impressão que os signos marcários nos passam. É evidente que as semelhanças existentes são aspectos relevantes e devem ser levadas em consideração, entretanto, é prudente que tenhamos minimamente um olhar técnico para auferir se a semelhança, por si só, é capaz de configurar uma infração.

¹⁵ Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Ed. Forense, pág. 919.

Neste sentido, partindo da análise geral para específica, notaremos que determinados signos marcários possuem uma pluralidade de elementos, que somados resultam na marca da empresa.

Ou seja, a simples imagem, a fonética advinda da marca ou a origem que possa ter inspirado a criação da imagem, devem ser analisadas de forma conjunta, para tão somente concluirmos se a semelhança existente configura uma violação ou aproveitamento parasitário.

No que tange à fonética de determinadas marcas, em caso emblemático, o Min. Sidnei Beneti analisou, nos autos do REsp nº 8 63.975-RJ, a alegada colidência de duas marcas com elemento nominativo idêntico (“BELA VISTA”), reconhecendo a inexistência de infração:

“Anote-se, por oportuno, que em nenhum momento se cogitou de contrafação. Não se discute se recorrente e recorrida copiaram uma da outra a marca usada em seus produtos. A pretensão da recorrida, como visto, era obter a declaração de nulidade de uma marca sobre a qual, segundo entendia, tinha direito de uso exclusivo.

No entanto, faz-se aqui referência ao fato porque **as marcas em disputa, apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais idênticos (“BELA VISTA”), têm outros elementos (desenho, cor) que as distinguem muito bem.** Nesse contexto, a par de não estar caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto à origem dos produtos. **Os elementos distintivos da marca, bem como o fato de se tratar de produtos de classes diferentes, são suficientes para que o consumidor exerça adequadamente seu direito de compra, sem se confundir.** A mera circunstância de se tratar de gêneros alimentícios não é suficiente para se presumir a confusão.”

(Voto do Ministro Relator SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, STJ)

Outro caso que nos auxilia na compreensão do tema é o litígio envolvendo as marcas UNC x UNC, que possuem seguintes elementos marcários:



Seguindo neste critério, é esclarecedor o trecho de ementa de julgado do Tribunal Regional Federal - 2ª Região, na comparação de dois logotipos formados pelo mesmo elemento nominativo “UNC”:

“II – No mérito, os exames – gráfico, visual e fonético – dos signos atestam que as marcas em litígio possuem suficiente distintividade, sem possibilidade de confusão ou aderência entre si, apesar de inscritas na mesma classe.”

(Apelação Cível 516597, 2003.51.01.512697-2, Rel. Des. Fed. Messod Azulay, j. 26/07/2011, TRF2)

Outra demanda que merece destaque e nos ajuda a entender sobre o tema é a disputa judicial envolvendo as marcas “China in Box” e “Detox in Box”. A primeira empresa ajuizou demanda na tentativa de demonstrar a infração marcaria da segunda por conta do uso do uso da expressão “in box”.

Sua linha de argumentação seguia basicamente na expressão fonética que as marcas possuíam e o ramo de alimentação que atuam. Entretanto, sabiamente reconheceu o Tribunal que a suposta semelhança e eventual confusão não restou configurada.

Em uma simples análise dos elementos marcários, já é possível notar as significativas diferenças existentes entre os símbolos:



Em relação aos produtos comercializados, também não é possível verificar qualquer semelhança capaz de causar confusão:



Como não poderia deixar de ser, a precisa e bem fundamentada sentença de primeiro grau reconheceu que não existe infração marcária na citada demanda. Vale uma breve exposição dos principais pontos abordados pelo decisum:

“(…) O direito de uso exclusivo de marca, adquirido com o registro no INPI não é absoluto. O Princípio da Especialidade, positivado nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/1996, determina que a exclusividade do uso de sinal distintivo só é oponível a produtos ou

serviços “idênticos, semelhantes ou afins”, capazes de gerar confusão ou associação. Entretanto, no caso em tela, os produtos comercializados pelas partes não são idênticos e tampouco semelhantes. A autora atua no ramo de fast food oriental, vendendo refeições isoladas a preços acessíveis, enquanto a requerida comercializa kits de comida natural montados sob encomenda, visando a desintoxicação do organismo mediante programas de alimentação individuais que duram sete dias. Ademais, não são poucos os aspectos divergentes entre os dois produtos. Rápida comparação demonstra diferenças em relação aos preços de venda de cada um, ao trade dress (exposição visual da marca e dos produtos) e até mesmo do atendimento ao consumidor, na medida em que o produto da requerida exige contato constante com os clientes. Assim sendo, não há como falar em coincidência de ramos mercadológicos ou risco de confusão dos consumidores, bem como não procedem as alegações de concorrência desleal praticada pela requerida. (...) Como exposto acima, os públicos alvo das marcas ora em litígio não se confundem. Não é crível que alguém encomendaria um programa para desintoxicação do organismo acreditando ter encomendado comida chinesa. Portanto, não há como falar em desvio de clientela ou indenização por lucros cessantes, uma vez que a autora certamente não deixou de lucrar em razão dos produtos da requerida. De igual modo não prospera a alegação inicial de que a requerida teria se aproveitado do prestígio da marca da autora. A distinção existente nas marcas nominativas (“China” e “Detox”) indica ao próprio consumidor que os produtos comercializados pelas partes servem a propósitos completamente diferentes, não sendo plausível a presunção de que a clientela da requerida a tenha associado à marca autora.

E, assiste razão à requerida na qualificação do termo “in Box” como marca sugestiva. As marcas sugestivas, ou evocativas, são aquelas que sugerem determinada característica do produto ou serviço que oferecem. A princípio, esse tipo de marca é registrável e passível de proteção, porém, de maneira limitada, pois ao optar pelo uso de marcas que fazem menção à determinada característica do produto, o empresário deve assumir o ônus de conviver com marcas

semelhantes. É certo que a limitação da proteção conferida à marca evocativa deve observar as peculiaridades de cada caso e as reais possibilidades de confusão no mercado consumidor ou concorrência desleal. Entretanto, como observado anteriormente, tais possibilidades são inexistentes no presente caso, de forma que a proteção do termo “in Box” deve ser limitada, de acordo com as atribuições das marcas evocativas. No caso em tela, a expressão “in Box”, apesar de estrangeira, indica uma característica do produto comercializado, comida oriental “na caixa”. Apesar de ser titular da marca registrada no INPI, a requerente não pode exigir que outras empresas, que comercializam comida em caixas, deixem de optar pelo uso dessa expressão para qualificar suas marcas. Portanto, pelas razões expostas, não há como impedir a requerida de utilizar a marca “Detox in Box” e o domínio “www.detoxinbox.com.br”, e tampouco, ser responsabilizada por prejuízos à imagem da autora, que não restaram comprovados nos autos. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa”. (Apelação Cível 516597, 2003.51.01.512697-2, Rel. Des. Fed. Messod Azulay, j. 26/07/2011, TRF2)

Como se vê, tanto a doutrina dominante como nossos Tribunais já pacificaram o entendimento no sentido de que nem mesmo a identidade total das marcas nominativas conduz necessariamente, por si só, à conclusão de que há possibilidade de confusão.

2.3– Reputação e fama do Suposto Infrator

Neste ponto específico vamos avaliar como a fama e reputação de uma marca perante seus consumidores pode ser determinante no momento de avaliar sobre eventual colisão com outra marca, mesmo que no mesmo ramo de atuação.

Podemos fazer um paralelo com o capítulo em que tratamos das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas, já que estes dois fenômenos marcários, nada mais são, do que uma proteção especial a determinadas marcas que possuem uma legitimidade e fama perante o mercado em geral.

É muito comum que, diante de marcas famosas, o consumidor tende a conhecer a fundo o fabricante, suas linhas de produtos, canais de distribuição e até mesmo a linguagem da sua comunicação, o que, em geral, ajuda a afastar a possibilidade de confusão com terceiros, mesmo em casos de marcas idênticas.

Portanto, se por um lado estas marcas reconhecidamente famosas possuem uma proteção especial no direito pátrio, por óbvio, devem também receber um olhar especial no momento em que são acusadas de determinada infração marcária.

Ora, não é crível que uma marca estabelecida no mercado, com sua clientela garantida e reputação ilibada venha se valer de qualquer tipo de aproveitamento parasitário em face de uma marca menos conhecida do que ela propriamente dita.

Sobre o tema, os doutrinadores Marcelo Mazzola e Filipe Fonteles foram precisos ao afirmar que:

"A origem da marca e, principalmente, a fama adquirida pelo suposto infrator podem ser determinantes para justificar a coexistência de suas marcas.

Diante de marcas muito famosas, o consumidor tende a conhecer a fundo o fabricante, suas linhas de produtos, canais de distribuição e até mesmo a linguagem da sua comunicação, o que, em geral, afasta a possibilidade de confusão com terceiros, mesmo em casos de marcas idênticas".¹⁶

Portanto, podemos concluir que quanto maior a fama do suposto infrator menor será a possibilidade de confusão.

¹⁶ MAZZOLA, Marcelo e FONTELES, Filipe. O Teste 360° d e Confusão de Marcas, Revista da ABPI n° 132, set/out 2014

Analisando como vem se posicionando a jurisprudência de nossos tribunais, vale trazer à baila o precedente do Superior Tribunal de Justiça que examinou o potencial conflito entre MILLER (cerveja) e MULLER FRANCO (aguardente):

“Também não vislumbro impedimento de uso da marca pela recorrida, até porque **não me parece que o signo MILLER, notoriamente conhecido, possa se aproveitar das marcas da empresa recorrente, desprestigiando o seu sinal. Ao contrário, creio que a marca da recorrida pode até favorecer a recorrente com sua boa imagem no mercado.**”

(REsp 1.079.344-RJ, STJ 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallottij. 21/06/2012)

Neste mesmo sentido, em outro julgado que merece destaque, o Tribunal Regional Federal – 2ª Região reformou a sentença de primeiro grau e rejeitou os pedidos da empresa brasileira LG INFORMÁTICA para que fossem declarados nulos os registros da marca LG, de titularidade da empresa coreana LG ELETRONICS:

“De outro lado, **a inarredável notoriedade das empresas rés e de sua logomarca, constituída de uma carinha com a expressão ‘LG’, mundialmente conhecida, desconstroem, ao meu sentir, o receio do Magistrado de que os consumidores dos produtos das rés possam incorrer em erro de origem,** associando tais produtos à empresa brasileira, sediada em Goiás, e que como visto na sentença só se tornou conhecida em 1999 no ramo de gerenciamento de recursos humanos.”

(Apelação Cível 2006.51.01.520589-7, 2a Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, j. 25/05.2010)

Na mesma linha decidiu a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao analisar a possível colidência entre as marcas de vestuário RICHARD’S e RICHA’S:

“Com efeito, a autora é empresa com grande extensão de lojas no mercado – inclusive no exterior – e explora o ramo de moda e

vestuário destinado a consumidor masculino e feminino com grande poder aquisitivo.

A ré é sociedade empresária de porte nitidamente menor, porquanto possui apenas uma loja e explora o ramo de bolsas e sapatos destinados apenas ao público feminino, circunstância que é corroborada pela certidão do meirinho de fls. 157. (...)

Por isso, **não é verdadeira a assertiva de que a aproximação gráfica e fonética entre as marcas teria o condão de causar confusão e dúvidas no consumidor.**”

(Apelação Cível nº 2009.001.48222, Rel Des. Gabriel Zefiro, j. 14.10.2009. O caso continua em trâmite no STJ - Recurso Especial nº 1.265.680/RJ).

Como exposto, a legitimidade e fama de uma marca deve ser considerada no momento da análise de eventual conflito. Superando a doutrina mais purista (que se retém à uma análise mais técnica, desconectada de valores), a doutrina majoritária vem reconhecendo o histórico e boa-fé do suposto infrator no momento do exame da colidência¹⁷, o que também já vem sendo amplamente aplicado pela jurisprudência pátria em diversos julgados.

2.4- Tempo de Convivência das Marcas no Mercado

Em relação ao tempo de convivência das marcas no mercado, este seja talvez o critério mais simples de ser compreendido. Não depende de um conhecimento técnico ou maiores pesquisas doutrinárias. Como o próprio nome nos remete, caso as marcas convivam no mercado durante um tempo relevante, sem que se tenha notícia de confusão perante os consumidores, provavelmente concluiremos que não existe colidência destas marcas.

¹⁷ MAZZOLA, Marcelo e FONTELES, Filipe. O Teste 360º d e Confusão de Marcas, Revista da ABPI nº 132, set/out 2014

Este critério ganhou maior relevância a partir da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, onde podemos encontrar sua expressa normatividade, em seu artigo 6º, *quinqüies*, C, 1, que assegura que "para apreciar se a marca é susceptível de proteção deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de fato, principalmente a duração do uso da marca"¹⁸.

Pois bem, o norte que este critério nos dá é no sentido de que para que seja configurada uma colidência ou confusão marcária, é necessário avaliar se duas ou mais marcas já coexistem no mercado por certo período de tempo ou, por outro lado, se a introdução de determinada marca no mercado teve por consequência, de imediato, a confusão perante o mercado.

Com efeito, a regra nada mais é do que o reconhecimento fático de que inexistente possibilidade de confusão entre os sinais. Se houvesse, os anos de convivência já teriam propiciado provas concretas de confusão real entre os signos marcários.

Esse importante elemento também foi levado em consideração no já citado REsp nº 863.975-RJ ("BELA VISTA"), cuja ementa foi lavrada da seguinte forma:

"DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COMELEMENOS IDÊNTICOS EM PRODUTOS DE CLASSES DIFERENTES. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. IMPROVÁVEL CONFUSÃO POR PARTEDOS CONSUMIDORES.

I - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, nãojustifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula STJ/106). No caso, a comprovação de fatos que evidenciarão a desídia da recorrida, que teria deixado escoar o prazo para exercer a pretensão, é inviável, segundo disposição da Súmula STJ/7.

¹⁸ A CUP, internalizada pelo Decreto no. 1.263/94, dispõe no artigo 6, *quinqüies*, C, 1: *Para determinar se a marca é susceptível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca*

II - O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé.

III - A simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes pessoas jurídicas que os produzem, salvo má-fé, que não se verifica no caso.

IV - A utilização, como elemento da marca, de nome existente há muitos anos, nome aliás da fazenda onde produzida a matéria-prima empregada nos produtos que ostentam a marca, indica a boa-fé da produtora.

V - Recurso Especial provido.”

(STJ, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA)

Além disso, o tempo de convivência contribuiu para que a Corte Especial convalidasse a continuidade de uso da marca “GLÓRIA” para biscoitos, nada obstante o registro para a marca idêntica “GLÓRIA” na classe de laticínios (leite em pó):

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. PRETENSÃO A EXCLUSIVIDADE. ARTS. 59 E 65.17, DA LEI 5772, DE 21.12.71.

O direito à exclusividade ao uso de marca, em decorrência de seu registro no INPI, é limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo pois produtos outros, não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas "notórias".

O registro da marca "GLÓRIA", para laticínios, em geral, classe 31.10, não impede que outra firma continue utilizando idêntica marca,

aliás desde muitos e longos anos, para biscoitos e massas alimentícias, classe 32.10.

Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp: 14367 PR 1991/0018253-2, Relator: Ministro ATHOS CARNEIRO, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 21.09.1992)

2.5 - Espécie dos Produtos

Os dois próximos critérios que serão analisados muitas vezes acabam sem confundindo, ou mesmo analisados de forma conjunta.

Isso porque trataremos do grau de complexidade e distintividade tanto dos produtos, tema deste tópico, como do público alvo, tema do tópico seguinte. Ou seja, veremos que muitas vezes apesar de uma falsa impressão de confusão marcaria, ela pode ser superada pela especialização destes produtos ou da técnica e conhecimento dos seus consumidores.

No caso da espécie dos produtos, veremos que o elemento marcário que poderia nos trazer confusão, acaba muitas vezes ficando em segundo plano, tamanha a complexidade do que está sendo comercializado.

Como se sabe, a forte concorrência aliada ao perfil exigente dos consumidores levaram ao aumento exponencial do grau de especialização dos fornecedores e da personalização dos canais de distribuição.

Não são poucos os casos em que o Judiciário declarou lícita a convivência de marcas semelhantes ou até idênticas que identificam produtos do mesmo gênero.

Nesta seara, cabe citar, novamente, o precedente da Corte Especial relativo à marca “BELA VISTA”, no qual se examina com profundidade a suposta afinidade de produtos:

“A simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes pessoas jurídicas que os produzem, salvo má-fé, que não se verifica no caso.”

(REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidney Beneti, j. 19/08/2010)

No mesmo sentido foi a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no conflito BIOMETRIX vs. BIOMETRIX:

“Embora as empresas atuem no comércio de gêneros médicos, as classes são distintas, sendo certo que a ‘proteção limita-se às mercadorias para as quais é registrada e realmente utilizada’, não havendo que se falar em colidência, até porque não se trata de marca notória ou de alto renome, não se tendo apresentado indícios de má-fé.

(...)

A alegação de prejuízo, anemicamente comprovada apenas por um pedido de orçamento à autora, referente a produtos da ré, não consegue induzir confusão com respeito aos distintivos e sua finalidade, valendo ressaltar que a experiência técnica dos consumidores, neste caso, adquirentes de produtos especialíssimos, torna quase impossível equívocos significativos.

Impõe destacar que as empresas coexistem há alguns anos, só tomando conhecimento uma da outra após o fato citado – pedido de orçamento equivocado -, sendo que, em algum momento, estiveram próximas de um acordo.”

(Apelação Cível 0221546-08.2012.8.19.0001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 26.11.2013)

Em outro julgado, o Tribunal carioca confirmou o seu posicionamento ao apreciar o caso “AMAZONAS” VS “AMAZONLIFE”:

“Ademais, frise-se que, embora pertencentes à mesma classe (25), não há identidade em relação ao ramo de atividade que atuam, haja vista que a apelante tem seu comércio voltado à venda de solados para calçados para indústrias do ramo, enquanto a apelada comercializa peças de vestuário e acessórios de moda para consumidores finais, como bem salientado pela sentença.”

(Apelação Cível 0148047-93.2009.8.19.0001, TJ/RJ, 18a Câmara Cível, Rel. Des. Célia Maria Vidal Meliga Pessoa, j. 19/11/2010)

Na mesma linha, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo não vislumbrou possibilidade de confusão entre a atividade de importação de peças automotivas pela C4 Auto Importadora e a identificação de um automóvel com a marca idêntica C4:

“O produto que as rés designam por meio da marca em discussão são veículos automotores, cujas espécies ou modelos são claramente designados por outras marcas associadas à expressão C4 (Citroen C4; C4 Pallas e C4, Lignage). (...)

A marca não diz respeito a produtos da mesma natureza, idênticos ou semelhantes a outros envolvidos na atividade da autora, mas por ela é utilizada fundamentalmente em seu nome comercial (ainda que em momento mais recente seja utilizada também para designar serviços e produtos, que não veículos automotores, vinculados à atividade social da autora) sendo evidente, por isso, a impossibilidade de qualquer confusão ou associação entre os significados que o emprego da marca C4, por cada uma das partes, produz.”

(Apelação Cível 0105293-69.2008.8.26.0004, TJ/SP, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 17.12.2013).

São inúmeros os precedentes em que a especialidade do produto é o critério chave para configurar a possibilidade de coexistência, senão vejamos:

“**MILLER**” x “**MILER**” (STJ, REsp 1079344/RJ);

“**HERMES**” x “**HÉRMES**” (STJ, AgRg no Ag 850.487/RJ);

“**SKETCH**” x “**SKECHERS**” (STJ, REsp 1.114.745/RJ);
“**ARÁBIA**” x “**AREIBIAN**” (STJ, REsp 989.105/PR);
“**SHARK**” x “**PAUL SHARK**” (STJ, REsp 37.646/RJ);
“**MOÇA FIESTA**” x “**FIESTA**” (STJ, REsp 949.514/RJ);
“**RICHARD’S**” x “**RICHA’S**” (TJ/RJ - AC nº 2009.001.48222);
“**TECATE**” x “**TECATE**” (TJ/RJ - AC nº 0023825-58.2006.8.19.0001);
“**RIO SUMMER**” x “**RIO SUMMER**” (TJ/RJ - AC nº 0311008-15.2008.8.19.0001);
“**AMAZONAS**” x “**AMAZONLIFE**” (TJ/RJ - AC nº 0148047-93.2009.8.19.0001);
“**PROFAX**” x “**PRO-FAX**” (TRF2 - AC nº 92.02.20890-5);
“**GRIZON**” x “**FRIZON**” (TRF2 - AC nº 2000.51.01.531325-4);
“**LELECA**” x “**LALEKLA**” (TRF2- AC nº 9402224262);
“**UNC**” x “**UNC**” (TRF2 - AC nº 0512697-22.2003.4.02.5101);
“**CANSON**” x “**NOUVELLE CHANSON**” (TRF2 - AC nº 2005.51.01.519383-0);
“**MARISOL**” x “**MR. SOL**” (TRF2 - AC nº 2009.51.01.803555-4);
“**IBOPE**” x “**IBEP**” (TRF2^a - AC nº 2001.51.01.524031-0).

Logo, a espécie dos produtos é um importante elemento na apuração da alegada confusão marcária. No caso em exame, já restou demonstrado que os produtos comercializados pelas partes são totalmente distintos, assim como os respectivos canais de distribuição e o próprio *modus operandi* dos negócios.

2.6 – Técnica e Especialização do Público Alvo

Sem dúvida que o grau de atenção do consumidor no momento da compra é critério indispensável no exame da possibilidade de confusão.

Produtos voltados a consumidores com conhecimento técnico ou adquiridos por meio de processos de compra complexos são menos suscetíveis à confusão. Igualmente, produtos com valores de venda elevados costumam demandar ampla pesquisa e muita atenção por parte do consumidor, afastando a colidência.

Este critério é bem simples de ser compreendido e sua importância está exatamente em discutir eventuais colidências bastante complexas, que ocorre em demandas onde produtos muito específicos, portanto com público alvo também diferenciado.

Nestes casos, os consumidores não são pessoas comuns, que poderiam ser induzidas em erro ao se deparar com produtos identificados apenas pelos elementos marcários em eventual exposição em uma prateleira de supermercado, por exemplo.

Muitas vezes, estamos falando de marcas que atuam no mesmo ramo de atividade, como por exemplo, produtos hospitalares, que são adquiridos por hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde e laboratórios, portanto possuem setores e profissionais especializados na compra destes materiais médicos.

Ou seja, tais profissionais – com alto grau de especialização – não podem ser comparados a consumidores desatentos, pois, a toda evidência, não seriam capazes de adquirir um cateter cirúrgico pensando estar comprando um reagente laboratorial, por exemplo.

Até porque, na maioria das vezes, esses produtos especializados são comercializados através de venda direta (sob encomenda), isto é, os interessados (hospitais, clínicas, laboratórios, etc.) entram em contato diretamente com a empresa solicitando o produto de acordo com as informações específicas de código, descrição e quantidade.

Abordando exatamente a questão do público alvo, é esclarecedora a ementa do Acórdão prolatado pela Décima Nona Câmara Cível do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar o caso envolvendo as marcas BIOMETRIX vs. BIOMETRIX:

“APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPATÓRIA, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRECEDÊNCIA DO REGISTRO DE MARCA PELA AUTORA PERANTE O INPI. **RÉ QUE ATUA COMO REPRESENTANTE E DISTRIBUIDORA DE FABRICANTE ISRAELENSE, QUE OSTENTA O MESMO NOME**

BIOMETRIX. COEXISTÊNCIA PACÍFICA POR CERCA DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CLASSIFICAÇÕES DISTINTAS NO INPI. **ESPECIALÍSSIMA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONSUMIDOR QUE NÃO INDUZ À CONFUSÃO**. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE AUTORA”.

(Apelação Cível nº 0221546-08.2012.8.19.0001, 19ª Câmara Cível do Rio de Janeiro, Relator, Desembargador Eduardo de Azevedo Paiva. 26/11/2013)

Analisando especificamente o critério de especialidade do público alvo, o Relator, Desembargador Eduardo de Azevedo Paiva, foi preciso ao apontar que “valendo ressaltar que a experiência técnica dos consumidores, neste caso, adquirentes de produtos especificíssimos, torna quase impossível equívocos significativos”¹⁹.

Em outro caso emblemático envolvendo consumidores com conhecimento técnico, o Tribunal Regional Federal - 2ª Região assim se posicionou ao analisar o conflito entre as marcas “PROFAX” e “PRO-FAX”:

“Assim, a prudência recomenda que se estude acuradamente cada caso e não se generalize e muito menos se estabeleçam critérios uniformes.

No caso em tela, os produtos em questão se destinam a consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, afastando a possibilidade de ser o público alvo induzido em erro.”

¹⁹ Apelação Cível nº 0221546-08.2012.8.19.0001, 19ª Câmara Cível do Rio de Janeiro, Relator, Desembargador Eduardo de Azevedo Paiva. 26/11/2013

(Apelação Cível 40677, TRF/2, 2a Turma Especializada, Rel. Des. Fed. André Fontes, voto vencedor da lavra da Des. Fed. Liliane Roriz, j. 31/01/2006²⁰)

Por outro lado, no caso de produtos de baixo custo ou destinados ao público em geral, o entendimento sobre a possibilidade de confusão caminha em sentido oposto, isto é, aumentam as chances de confusão, sem prejuízo do exame de outros elementos circunstanciais.

Também sobre o tema, manifestou-se o Desembargador Fed Messod Azulay, ao votar nos autos da Apelação Cível nº 516597, 200 3.51.01.512697-2, na Justiça federal, ao apontar que “os públicos alvo das marcas ora em litígio não se confundem. Não é crível que alguém encomendaria um programa para desintoxicação do organismo acreditando ter encomendado comida chinesa. Portanto, não há como falar em desvio de clientela”²¹.

Neste caso concreto (“China in box” vs “Detox in box”), os produtos e serviços oferecidos pela “Detox in Box” têm um preço bastante expressivo (o programa alimentar “DETOX CLÁSSICO”, com duração de 7 dias, custa R\$ 1.800,00) e é direcionado a um público específico, pessoas que pretendem implementar hábitos alimentares saudáveis e retirar as toxinas do organismo, exatamente o que foi determinante para que fosse negado o pedido de infração marcária e concorrência desleal.

2.7 - Diluição.

Em relação à Diluição de determinada marca, é esclarecedora a definição ensinada pelo doutrinador Filipe Fonteles:

“Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente

²⁰ Apelação Cível 40677, TRF/2, 2a Turma Especializada, Rel. Des. Fed. André Fontes, voto vencedor da lavra da Des. Fed. Liliane Roriz, j. 31/01/2006

²¹ Apelação Cível 516597, 2003.51.01.512697-2, Rel. Des. Fed. Messod Azulay, j. 26/07/2011, TRF2

compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação²².

Ou seja, independentemente se parte de um concorrente direto, qualquer atitude mercadológica que vise enfraquecer determinada marca, ou diminuir sua distintividade e reputação perante seus consumidores, pode acabar por configurar uma espécie de diluição e enfraquecimento daquela marca, o que deve ser combatido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Como se sabe, as marcas fracas ou sugestivas são aquelas que evocam ou sugerem uma qualidade ou característica do produto ou serviço identificado.

Por terem uma relação com a atividade reivindicada, ainda que indireta, os sinais sugestivos recebem uma proteção legal muito limitada. Caso contrário, haveria uma afronta ao direito da livre concorrência, pois que empresários atuantes no mesmo segmento mercadológico estariam impedidos de usar marcas compostas por termos necessários ou de uso comum.

Em termos de proteção à propriedade intelectual, isso significa que tal signo é passível de um limitadíssimo escopo de proteção, devendo arcar com o ônus de coexistir com marcas semelhantes quando não houver possibilidade de confusão.

Oriundo do Direito Norte-Americano, o fenômeno da diluição pode ser subdividido em três tipos: maculação, ofuscação e a adulteração de marca. Falaremos rapidamente destes três tipos para facilitar uma análise mais precisa sobre o tema.

A Maculação seria uma espécie de ofensa moral a uma marca. Constituiu uma forma de causar reputação ao símbolo distintivo da empresa, ou mesmo a determinado slogan usado por ela. Geralmente é configurado pela associação do signo com um produto de baixa qualidade.

Um excelente exemplo de maculação de marca encontra-se na ação judicial *American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories*³, que tramitou nas cortes dos

²² Cabral, Filipe Fonteles, “*Diluição de Marcas: uma teoria defensiva ou ofensiva?*”, artigo publicado na Revista da ABPI no. 58, de maio de 2002.

Estados Unidos. Nesse caso, o slogan amplamente difundido da empresa de cartão de crédito, "NÃO SAIA DE CASA SEM ELE" ("don't leave home without it"), estava sendo usado nas caixas de preservativos sexuais fabricados e comercializados pela demandada²³.

No tocante a Ofuscação, como o próprio nome nos remete, seria uma forma "perda do brilho" da marca, pela enfraquecimento da sua capacidade distintiva.

Também proveniente da Corte Americana, um exemplo concreto de ofuscação extrai-se do caso pioneiro americano Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.⁵. A autora é proprietária de um circo de renome nos Estados Unidos, que identifica seus espetáculos com a marca "THE GREATEST SHOW ON EARTH" ("O MAIOR SHOW DA TERRA"). O réu, um revendedor de automóveis novos e usados, passou a adotar o sinal "THE GREATEST USED CAR SHOW ON EARTH" ("O MAIOR SHOW DE CARROS USADOS DA TERRA") em seu salão de exposições, exatamente com o mesmo tipo estilizado de letra da autora e com adornos circenses²⁴.

Já o fenômeno da adulteração seria basicamente a utilização indevida e de forma adulterada da marca de determinada empresa por terceiros, o que, por óbvio, configura lesão à consistência no uso da marca por parte do seu titular, sendo certo que o uso do sinal em outra formatação por terceiros prejudica a fixação de uma imagem única na memória do consumidor.

Além dos subtipos analisados, temos os casos de marcas que nos remetam às suas embalagens ou composições de seus produtos. Nestes casos, por óbvio, não existe uma elevada distintividade, já que outras empresas podem utilizar das mesmas embalagens ou comercializar produtos semelhantes, o que enfraquece a originalidade do signo marcário.

Nesse ponto, vale transcrever os ensinamentos de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA sobre as marcas sugestivas:

²³ Cabral, Filipe Fonteles, "*Diluição de Marcas: uma teoria defensiva ou ofensiva?*", artigo publicado na Revista da ABPI no. 58, de maio de 2002.

²⁴ Cabral, Filipe Fonteles, "*Diluição de Marcas: uma teoria defensiva ou ofensiva?*", artigo publicado na Revista da ABPI no. 58, de maio de 2002.

“Se o titular adotar marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou sua composição, deve suportar, como ônus correspondente à essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com a sua”. (In Tratado da Propriedade Industrial, Vol. 02, pág. 410, 1982)

Sobre o tema, vale conferir o entendimento jurisprudencial consolidado:

“Não há óbices à coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois essas últimas, ao contrário das marcas criadas a partir de palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultar da combinação de termos comuns ao vocabulário (...)” (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma, Apelação Cível nº 1995.51.01.017106-0, Rel. Des. André Fontes, DJ de 15/01/2007)

“Quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar determinada característica do produto que assinalam, são desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que os titulares de tais marcas, chamadas "fracas", deverão suportar o ônus da convivência com outras semelhantes.” (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma, Apelação Cível nº 1993.02.09170-8, Rel. Des. Messod Azulay Neto, DJ de 29/03/2006)

Neste sentido, não há dúvidas de que estas marcas devem suportar o ônus de conviver com outras marcas contendo expressões semelhantes, salvo quando houver possibilidade de confusão.

Outro preciso exemplo de diluição é encontrado na demanda entre a BMW e a empresa EVER ELETRIC, na disputa de mercado dos automóveis “MINI COOPER”, da BMW e “LIFAN 320”, da EVER ELETRIC. Observemos as semelhanças presentes nos veículos:



Neste caso concreto, vale conferir o preciso comentário da Magistrada da 6a Vara Empresarial/RJ ao conceder liminar para suspender a comercialização do veículo chinês Lifan 320, considerado uma imitação do design original do BMW Mini:

“E, além dos danos que venham a ser suportados pelas autoras, tem-se, ainda, a flagrante lesão ocorrida no mercado de consumo. Neste particular, deve ser examinado e registrado que o consumidor também se vê lesado pela conduta das rés. Isto porque, indubitavelmente que o consumidor que adquiri o veículo MINI das autoras e pagou o valor correspondente a um automóvel da marca BMW, com o lançamento, divulgação e comercialização de automóvel praticamente idêntico pelas rés, constata que o bem de consumo adquirido sofreu a diluição da marca e as consequências resultantes de tal fato.²⁵”

(Processo 0152267-32.2012.8.19.0001, 6a VE/TJRJ, j. 18/05/2012.)

Portanto, este critério também é uma importante forma de proteção às marcas e fundamental na análise de eventual colidência. Em suma, ao depurar o impacto que será gerado pela utilização de sinais idênticos ou semelhantes, o examinador deve estar atento a eventuais danos ao titular anterior ou aproveitamento injustificado por parte do utente posterior, sendo certo que tais situações também configuram violação ao direito de marca.

²⁵ Processo 0152267-32.2012.8.19.0001, 6a VE/TJRJ, j. 18/05/2012

3 TIPOS ESPECIAIS DE CONFUSÃO E O MOMENTO EM QUE ELA OCORRE:

Após bem explicado os principais critérios de confusão que nossa doutrina e jurisprudência vêm aplicando em casos concretos, é prudente que façamos um breve link com os tipos especiais de confusão e o momento em que ela ocorre.

Os casos mais clássicos de confusão são a confusão direta e a confusão por associação. No primeiro, a confusão se configura basicamente pela compra de um produto por outro. O consumidor adquire uma mercadoria, acreditando se tratar de marca diversa da que realmente está sendo comercializada.

Já a confusão por associação ocorre quando o consumidor realizou uma conexão entre as marcas, porém optou pela menos famosa. Ou seja, ele adquire um produto de marca menos famosa por conta das semelhanças que ela tem com uma outra marca que possui maior reputação no mercado.

Em relação ao momento da confusão, nosso ordenamento jurídico vem reconhecendo como espécies temporais de confusão as hipóteses de confusão por interesse inicial, confusão reversa e confusão pós venda. Essas recentes hipóteses inseridas em nosso ordenamento são importantes para notarmos que muitas vezes o dano à determinada marca não ocorre exatamente no momento da compra.

Em relação à confusão por interesse inicial, podemos dizer que ela se configura quando uma determinada empresa usa os signos marcários que compõe a comunicação visual de certa marca para atrair a atenção do consumidor para o seu produto.

O consumidor, inicialmente, é atraído pelo *trade dress* da marca que lhe é familiar e, mesmo ao notar que se trata de fonte diversa, decide por finalizar a compra por praticidade e por crença de que a qualidade do produto será semelhante, assim como o *trade dress*.

A confusão reversa é um fenômeno um pouco mais complexo de ser compreendido. Isso porque ele ocorre em favor de uma empresa com maior poderio econômico, em face de uma menos famosa.

Seria a hipótese de utilização de signos marcários muito semelhantes pelas empresas, porém como a novata é muito mais famosa (provavelmente pela atuação em outro ramo mercadológico), acaba levando os consumidores a pensarem que a marca anterior (menos famosa) copiou a marca mais conhecida.

Por fim, nos casos de confusão pós-venda, notaremos que a confusão não ocorre perante o consumidor direto. Na realidade, uma terceira pessoa confunde a origem do produto que o comprador está utilizando, mesmo quando este está ciente que o produto original não foi adquirido.

Em outras palavras, podemos entender a confusão pós-venda nos casos em que o comprador do produto adquire uma imitação falsa de determinada marca de forma consciente, optando pelo menor custo (e provavelmente menor qualidade).

O dano neste caso está configurado na medida em que ocorre a diluição da marca mais famosa, que passa a ser estampada em diversos outros produtos (falsificados), diminuindo sua originalidade e distintividade e, por consequência, interesse perante o mercado de consumo.

4 PRINCIPAIS JULGADOS ONDE OS CRITÉRIOS DO PRESENTE ESTUDO FORAM APLICADOS EXPRESSAMENTE

Como pudemos notar, nossa doutrina e jurisprudência já vem reconhecendo a importância da aplicação de diversos critérios em conjunto para análise de casos concretos que demandam maior complexidade no momento de concluir se existe ou não a confusão.

Neste sentido, traremos à baila alguns julgados onde os critérios expostos ao longo desta pesquisa foram determinantes para desfecho de determinada ação judicial.

Veremos que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro possui alguns julgados importantes e, corroborando com a importância do tema, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, utilizando os critérios na análise do caso concreto, que veremos a seguir.

Em relação ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Magistrado Fernando Cesar Ferreira Viana utilizou os critérios na análise do julgamento envolvendo DUVEL MOORTGAT e CERVIO COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA EPP, apontando que:

“(…) Aliás, no que concerne ao aspecto da confusão entre marcas, registre-se mesmo que em linhas gerais, que, **segundo a melhor doutrina, esta pode ocorrer sob diferentes aspectos como: confusão direta; confusão por associação; confusão por interesse inicial; confusão reversa; e, por último, confusão pós venda.** A propósito, **essa mesma doutrina sugere a aplicação do ‘teste 360º de confusão de marcas’, contendo alguns critérios específicos para avaliação da possibilidade de confusão entre marcas.** Note-se que, in casu, a ocorrência de confusão entre os consumidores é afirmada pelo próprio autor, sendo certo que, há sim, a necessidade de conhecimento técnico específico, por conta da especialidade do ramo mercadológico que atuam as partes. (…).

(TJ/RJ, Processo nº 0254911-82.2014.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, DJ 06.04.15)

Em recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça o Ministro MOURA RIBEIRO, acompanhado pelos demais Ministros do Colegiado, consagrou a aplicação dos critérios expostos no presente estudo, salientando que:

“(…) FILIPE FONTELES CABRAL e MARCELO MAZZOLA, em estudo que teve como base o direito comparado, a doutrina e a jurisprudência, listaram sete critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas, por eles denominado “Teste 360º”:

I . Grau de distintividade intrínseca das marcas;

II . Grau de semelhança das marcas;

III . Legitimidade e fama do suposto infrator;

IV . Tempo de convivência das marcas no mercado;

V . Espécie dos produtos em cotejo;

VI . Especialização do público-alvo; e

VII. Diluição.

(O Teste 360º de Confusão de Marcas, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, p. 14/22).

Segundo os autores, nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas sob exame. (...) O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto (op. cit., pág. 17 – sem destaques no original) .

No acórdão recorrido, é possível verificar que os critérios acima mencionados foram analisados pelo Tribunal de origem, concluindo pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH”

(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.089 – RJ, MINISTRO MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 14.05.15)

CONCLUSÃO.

Conforme exposto ao longo do presente trabalho, pudemos esmiuçar bastante o tema em geral, que é o conflito de marcas, bem como especializar o estudo com base nos critérios de análise de confusão marcaria.

Pudemos iniciar o estudo apresentando o conceito de marca, a luz da doutrina pátria e da própria legislação, qual seja, Lei da Propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), para então analisar os limites da proteção das marcas.

Notamos que existem marcas com proteção especial (marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas), que obtém esse amparo pela reputação e fama que possuem diante dos consumidores e mercado em geral, o que lhes possibilita uma série de “regalias” especiais.

Além da doutrina e jurisprudência sobre os principais temas abordados, abordamos no presente estudo os principais Princípios que tratam sobre a proteção das marcas e possibilidade de registro destas, que são o Princípio da Especialidade e Princípio da Territorialidade.

Superadas e esclarecidas as questões mais teóricas, que serviram para nortear e introduzir o tema, passamos efetivamente pelos principais critérios de análise de confusão marcaria que têm sido utilizados pelos nossos Tribunais e consagrados pela doutrina pátria.

Notamos que a análise de cada caso concreto é importante para dissecar as peculiaridades daquela demanda, a fim de analisar se existe qualquer risco de dano ou prejuízo potencial advindo da convivência de determinadas marcas que venham a litigar.

Tivemos a oportunidade de analisar casos em que restou reconhecido que a convivência dos sinais que compunham certas marcas provocaria prejuízo para a reputação da marca original, momento em que foi determinando a cessação da colidência.

Mais importantes ainda foram os casos onde ficou comprovado a possibilidade de coexistência de marcas, certas vezes idênticas, já que nesses casos reconheceu-se que não ficou configurado a possibilidade de confusão ou associação (mesmo em relação a marcas que possuíam produtos do mesmo gênero).

Os critérios de análise aqui exposto tem como objetivo abarcar todos os elementos que podem compor o caso concreto, permitindo que o examinador tenha uma visão precisa e panorâmica para concluir de forma correta e precisa determinada demanda, com a devida fundamentação.

Como vimos, muitas vezes a ordem cronológica (da forma que foi abordada no presente estudo) é importante e permite uma sequência lógica que nos guia na avaliação global do eventual conflito que se instaure.

Apesar disso, na opinião dos principais doutrinadores, não existe um critério que se sobreponha aos demais, o importante é que todos os elementos sejam analisados sequencialmente. Muitas vezes o resultado da avaliação de apenas um critério não nos permite uma exata conclusão.

Por outro lado, é óbvio que existem critérios que serão mais determinantes diante de um caso concreto, porém cabe ao julgador fazer essa ponderação após analisar todas as circunstâncias.

Devemos ter em mente também o dinamismo das relações comerciais, ainda mais velozes no atual cenário tecnológico, que transforma a economia e por conseguinte o próprio mercado de consumo. Neste contexto, novos fatores e critérios surgirão com o desenvolvimento e evolução das empresas e ações de marketing, o que trará, sem dúvidas, reflexos nas eventuais colidências marcárias.

BIBLIOGRÁFIA

GAMA CERQUEIRA, João. Tratado da Propriedade Industrial. Volume 2. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 1982.

MAZZOLA, Marcelo e FONTELES, Filipe. O Teste 360° de Confusão de Marcas, Revista da ABPI nº132, set/out 2014.

MAZZOLA, Marcelo. A relativização da regra geral de competência em casos de propriedade industrial. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 95, p. 3 -10, jul./ago. 2008.

MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, 5ª edição, vol. V, parte I, p. 215.

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006

DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Renovar, 1a . ed., p.229

MORO, Maitê Cecília Fabbri, Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 317 p.

MÉNDEZ, Zereth Torres. Derecho de Marcas. 1ª Ed., Panamá: Mizrachi & Pujol S.A., 2002

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. Marca notoriamente conhecida: espectro da proteção legal. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 81. Mar/Abr 2006

In Tratato da Propriedade Industrial, 2ª edição, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, volume 2, p. 919.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, Revista Criação, Volume 3, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo

Apelação Cível nº 0221546-08.2012.8.19.0001, 19ª Câmara Cível do Rio de Janeiro, Relator, Desembargador Eduardo de Azevedo Paiva. 26/11/2013

Apelação Cível 40677, TRF/2, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. André Fontes, voto vencedor da lavra da Des. Fed. Liliane Roriz, j. 31/01/2006.

Apelação Cível 516597, 2003.51.01.512697-2, Rel. Des. Fed. Messod Azulay, j. 26/07/2011, TRF2.

Cabral, Filipe Fonteles, “Diluição de Marcas: uma teoria defensiva ou ofensiva?”, artigo publicado na Revista da ABPI no. 58, de maio de 2002.

Processo 0152267-32.2012.8.19.0001, 6ª VE/TJRJ, j. 18/05/2012.

TJ/RJ, Processo nº 0254911-82.2014.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, DJ 06.04.15.

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.089 – RJ, MINISTRO MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 14.05.15.