

A Apropriação de cores em marcas

Denis Borges Barbosa (Novembro de 2011)

<i>A Apropriação de cores em marcas</i>	1
Do direito vigente.....	2
A apropriação singular de cores isoladas.....	4
A confundibilidade como concorrência desleal.....	6
Análise em concreto e em abstrato.....	8
Efeitos de uma análise em concreto.....	9
Mesmo em concreto, a cor não é determinante.....	11
Aplicação às cores da Teoria da Distância.....	11
Conclusão.....	12

O art. 124, VIII, veda a apropriação de “cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”. É, em princípio, mais uma hipótese de domínio comum¹.

Tal norma, porém, deve ser interpretada à luz do art. 15 de TRIPs²:

Art.15 1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Nem mesmo através do sistema de direitos exclusivos de marca se pode proteger, como monopólio, uma cor só isolada. Essencialmente, cada uma das 16.8 milhões de cores que o monitor de um computador hoje revela está livre para uso de todos.

¹ Vide CARVALHO, Nuno Pires de, *The TRIPS regime of trademarks and designs*, Kluwer, 2006 e LONDESBOROUGH, Samuel. “Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them?”. Dissertação de mestrado apresentada à Kent University e encontrada em https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc, visitado em 26/10/2006.

² Em BARBOSA e BARBOSA, Código..., assim tratamos da questão: “De outro lado, é razoável interpretar-se a lei nacional segundo o parâmetro dos atos internacionais não internalizados, inclusive TRIPs, desde que atendidos os seguintes pressupostos: a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como possível no Direito Brasileiro; e b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs não tenha claramente optado por outro caminho. Ao mencionar “a aplicação do objeto previsto em TRIPs”, não pressupomos qualquer lei que se destine a implementar TRIPs; a lei em vigor, consagrada pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacional. Em suma, a integridade do sistema jurídico impele a que - salvo decisão política, expressa pelo sistema legal - se procure dar máxima eficácia à norma internacional à qual o Brasil se vincula.”

Mas – se existem tantas cores, e sendo as marcas concedidas em territórios diferentes, e só para *uso como marca* de determinados produtos e serviços – não seria o caso de se proteger alguma, das quase 17 milhões de cores? Afinal de contas, o maior dicionário que existe (o Oxford English Dictionary) tem só 600 mil palavras ³, e milhares delas são registradas como marcas.

A questão tem merecido extensas discussões doutrinárias, que reconhece que o público, frequentemente, passa a associar certas cores com certos produtos ou serviços, de tal forma que se permitiria mesmo o registro de marcas de *uma cor* específica, através do processo denominado “significação secundária”. Assim concluiu um importante caso da Suprema Corte Americana ⁴.

Nota Michelle Copetti:

O titular, ao depositar uma marca, pode reivindicar uma combinação de cores para esta. Nesses casos, as cores deverão ser indicadas no depósito.⁵

É importante salientar que a cor permeia toda a identidade da marca; assim, com o objetivo de atrair o consumidor, logotipos, produtos, paredes externas e internas, anúncios e embalagens geralmente são coloridos. Dessa forma, a opção de registro reivindicando cor é uma decisão essencial, pois as cores fazem parte do conjunto protegido pela marca e possuem uma influência singular em caso de litígio.⁶ Como destaca Perez, empresas podem fazer da cor seu elemento de identidade utilizando-se de uma cor exclusiva ou de um conjunto de cores, tornando-as a “rubrica da empresa”. A Bayer, por exemplo, emprega a estratégia de cores para separar linhas de produtos ou subcategorias, usando frascos e embalagens com o mesmo *design*, mas com variações de cores.⁷

Do direito vigente

Diz o dispositivo mencionado:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

³ <http://www.oed.com/>

⁴ LONDESBOROUGH, op. cit.: “In *Qualitex v Jacobson Products Co* [*Qualitex Co. v Jacobson Products Co.* 514 U.S. 1300 159 (1994)], it was held that by virtue of a particular myth, a product is taken to have acquired this new secondary meaning “when in the minds of the public, the primary significance of a product feature...is to identify the source of the product rather than the product itself” .

⁵ [Nota do original] Ao depositar uma marca, ainda no formato papel (Resolução nº 214/2009) as cores deverão ser indicadas com um traço fino que sai do campo ocupado pelas cores e que terminam no nome da cor, ou então o sinal deve ser colorido o que equivale à reivindicação de cores, integrando, necessariamente, o registro da marca solicitada. Se no depósito online, o arquivo contivera figura colorida, equivale à reivindicação de cores.

⁶ [Nota do original] Para Aaker “o desenvolvimento de marcas envolve imperativos estratégicos e táticos que criam significativos desafios organizacionais.” Um dos desafios básicos é ter uma identidade de marca que oriente o desenvolvimento e coordenação dos programas táticos. A identidade deve ser entendida como o “conjunto de associações com a marca que o estrategista de marcas ambiciona criar ou manter. Essas associações representam aquilo que a marca pretende realizar e implicam uma promessa aos clientes, feita pelos membros da organização.” Ou ainda, a identidade da marca “deve ajudar a estabelecer um relacionamento entre a marca e o cliente, por meio de uma proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de auto-expressão.” AAKER, David A. *Construindo Marcas Fortes*. São Paulo: Elsevier, 2007. p. 73-74.

⁷ [Nota do original] PEREZ, 2004. p. 77.

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo

A questão não versa sobre a denominação da cor, mas sobre a cor, ela mesma. Sobre isso, disse Gama Cerqueira ⁸:

Um comerciante que adotasse como marca de seus produtos a cor azul, não poderia obter a proteção legal, quer a cor se referisse ao produto, quer à marca ou ao invólucro. Mas a combinação de cores, a sua disposição, ou a sua combinação com outros sinais característicos, pode ser admitida como marca. Nada impede, porém, que uma determinada cor ou combinação de cores seja reivindicada como característico essencial da marca.

E Pontes de Miranda ⁹:

A cor, o formato e os envoltórios das mercadorias e produtos não podem ser registradas (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 6.0). A cor, a que se refere a lei, é, aí, a cor do produto ou da mercadoria. O formato é o do produto ou da mercadoria. O envoltório, o do produto ou da mercadoria. Em suma, a forma e a cor do produto ou da mercadoria. Forma e cor distinguem; mas a lei repeliu a opinião dos que as têm como sinais distintivos registráveis (e. g., E. POUILLET, *Traité des Marques de fabrique*, ns. 7846; H. e A. .ALLART. *Traité Théorique et Pratique des Marques de fabrique et de Commerce*, 88 s.) . A lei repeliu, sem mais se precisar de discutir se o sinal distintivo pode ser no próprio produto ou mercadoria, ou se tem de ser à parte dele. Porque a lei deixou de fora a forma que não seja apenas cor, formato ou envoltório. O sinal distintivo não pode estar no próprio produto ou na estampa, recorte, rendilhado, impressão, gravura, sinete, ou comerciante quer proteção para criação de forma ou de cor, ou formato, tem de requerer a patente de desenho ou modelo industrial, não o registro de marca. É possível que a forma ou a combinação de cores do produto ou mercadoria, ou o próprio envoltório seja tal que nasça ao produtor ou comerciante direitos de propriedade intelectual, que independem de registro.

E confirmam as Diretrizes de Exame do INPI:

3.1.3. Cores

Estabelece o inciso VIII do art. 124 da LPI que não são registráveis como marca: "cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo".

Não há, pois, qualquer dúvida sobre a irregistrabilidade de marca constituída de cor ou de sua respectiva denominação.

O registro, entretanto, será possível se houver combinação característica ou peculiar de cores. Para tanto, é mister que se interprete esta ressalva legal com as prescrições do art. 122 da LPI, ou seja, a possibilidade de registro de todo e qualquer sinal distintivo não proibido em lei.

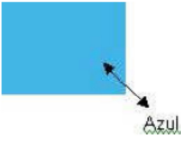
O conjunto formado das cores há de ser distintivo para que a marca seja considerada registrável.

Algumas diretrizes, entretanto, foram estabelecidas, resultantes de análises pretéritas de inúmeros pedidos de registro. Assim, tem-se que: nomes comuns associados a cores, designando uma cor associativa, serão passíveis de registro se esta resultante não guardar relação com o produto.

⁸ GAMA CERQUEIRA, João da, [Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa] *Tratado da Propriedade Industrial*, 3ª. Ed., Lumen Juris, 2010, vol. I, parágrafo 181.

⁹ PONTES DE MIRANDA, *Tratado de Direito Privado*, vol. XVII, 2.013. *Marcas Irregistráveis*

Exemplos:

Pedido de Marca	Produtos/Serviços	Registrabilidade
	Quaisquer produtos ou serviços	Irregistrável
AZUL	Quaisquer produtos ou serviços	Irregistrável (denominação de cor isolada).
VERDE-E-ROSA	Frutas.	Irregistrável (as denominações das cores não estão isoladas, mas referem-se a estado inerente do produto que a marca visa assinalar)
VERDE-E-ROSA	Shows musicais (Escola de samba).	Registrável sem ressalvas (o sinal marcário se constitui de combinação de denominação de cores distintas que não guarda relação com o serviço assinalado).

Assim, a resposta é que é possível o registro de marcas que incluam cores, desde que tais elementos sejam *combinados* entre si, ou sejam objeto de disposição espacial peculiar, ou somados a outros elementos significativos.

A apropriação singular de cores isoladas

Os precedentes diretos, no tocante a marcas *registradas* não são tão abundantes:

“A marca registrada junto ao INPI sem direito ao uso exclusivo torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores. 2. O art. 124, inciso VIII, da LPI veda o registro como marca de “cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”. 3. O serviço designado pela marca em questão relaciona-se ao segmento mercadológico do vestuário infantil e acessórios, fortemente identificado no imaginário popular com as cores rosa e azul, que se constituem na tradução para o vernáculo dos vocábulos franceses “ROSE” e “BLEU”, elementos nominativos que compõem o signo da apelante”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 200851018044939, DJ 04.03.2010.

As cores, bem como outros elementos de uso comum, não são registráveis, por não constituírem privilégio de uso exclusivo”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 2ª Câmara Cível, Dês. Rogério Ferreira, AC 55744-8/188, DJ 12.11.2001.

“Ainda que fossem análogas as cores dos produtos, não poder-se-ia reconhecer a violação aos direitos outorgados pela marca, pois as cores não são registráveis”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 1ª Câmara Cível, Dês. Vitor Lenza, AC 91346-9/188, DJ 14.09.2007.

“Não há de se falar em concorrência desleal quando os pontos semelhantes entre os produtos similares não induzem o cidadão comum a confusão, mormente levando-se em conta que as cores, não registráveis, não são privilégio de uso exclusivo, conforme preceitua o art. 124, VIII da lei 9.279/96”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, AC 1149476-4/188, 2ª Câmara Cível, Des. Gilberto Marques Filho, DJ 29.10.2008.

As diretrizes de 2011 apontam os seguintes critérios:

Não há, pois, qualquer dúvida sobre a irregistrabilidade de marca constituída de cor ou de sua respectiva denominação.

O registro, entretanto, será possível se houver combinação característica ou peculiar de cores. Para tanto, é mister que se interprete esta ressalva legal com as prescrições do art. 122 da LPI, ou seja, a possibilidade de registro de todo e qualquer sinal distintivo não defeso em lei.

O conjunto formado das cores há de ser distintivo para que a marca seja considerada idônea.

O exame comporta matéria fática que somente pode ser apreciada casuisticamente. Algumas diretrizes, entretanto, foram estabelecidas, resultantes de análises pretéritas de inúmeros pedidos de registro. Assim, tem-se que: “nomes comuns associados a cores, designando uma cor associativa, serão passíveis de registro se esta resultante não guardar relação com o produto.” (...)

Assim, entende-se que a *combinação de cores*, se distintiva, pode ser exclusivizada; não a cor singular.

Em monografia de especialização, Patricia Leite¹⁰, nota:

Conforme explicitamos ao longo deste trabalho acadêmico, as cores *de per se* são capazes de expressar ideias e de conotar significados a objetos, o que se comprova por meio da análise histórica da evolução da sociedade.

As cores, desde os tempos imemoriais, definem ideologias, padrões de comportamento e destacam indivíduos de um mesmo grupo, comprovando que, ao menos em essência, possuem distintividade inerente. E, vale frisar que, em não havendo distintividade suficiente, a respectiva aquisição pode ser obtida por meio de estratégias de *marketing* a fim de constituir-se o *secondary meaning* cujos efeitos suprirão suas deficiências originais e são resultado dos *myths*.

Portanto, na medida em que conotam significados (original ou posteriormente), inserem-se no contexto do *structural relationship* segundo o qual se classificam como signos hábeis a distinguir produtos e ou serviços idênticos ou semelhantes em um determinado segmento mercadológico. Desta sorte, na qualidade de sinal entende-se ser passível de registro marcário.

E, enfatizando que apenas através do *secondary meaning* se conseguiria a registrabilidade de cores isoladas:

Desta sorte, a fim de majorar as chances de registrabilidade de cores não combinadas, propõe-se a adoção dos seguintes procedimentos: veiculação publicitária da cor na qualidade de marca, o respectivo uso prolongado na identificação do produto, investimento publicitário efetivo, demonstração da inexistência de dano relativo ao não uso da cor pelo concorrente e prova de que a cor não é elemento funcional nem descritivo do produto ou serviço a ser identificado.

A contribuição da casuística estrangeira é abundante, neste ponto, sempre enfatizando a necessidade de *secondary meaning*¹¹.

¹⁰ LEITE, Patricia, Cores como marcas, 2010. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização Em Propriedade Intelectual) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Denis Borges Barbosa.

¹¹ O *leading case* é *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 514 U.S. 159 (U.S. Sup. Ct. 1995): “But, over time, customers may come to treat a particular color on a product or its packaging (say, a color that in context seems unusual, such as pink on a firm’s insulating material or red on the head of a large industrial bolt) as signifying a brand. And, if so, that color would have come to identify and distinguish the goods – i.e. ‘to indicate their source’ – much in the way that descriptive words on a product (say, ‘Trim’ on nail clippers or ‘Car-Freshner’ on deodorizer) can come to indicate a product’s origin. In this circumstance, trademark law says that the word (‘Trim’) although not inherently distinctive, has developed ‘secondary meaning’. See *Inwood Laboratories, Inc v Ives Laboratoires, Inc.*, 456 U.S., 844, 851, n. 11 (1982) (‘secondary meaning’ is a acquired when ‘in the minds of the public the primary significance of a product feature ... is to identify the source of the product rather than the product itself’). Again, one might ask, if trademark law permits a descriptive word with secondary meaning as a mark, why would it not permit a color, under similar circumstances, to do the same? We cannot find in the basic objectives of trademark any obvious theoretical objection to the use of color alone as a trademark, where that color has attained ‘secondary meaning’ and therefore identifies and distinguishes a particular brand (and thus indicates its ‘source’).” Encontrado em http://highereducation.com/sites/default/files/0072933992/336383/ch08_Qualitex_vs_Jacobson.htm, visitado em 7/11/2011.

A confundibilidade como concorrência desleal

Assim, apenas por ação de significação secundária se poderá admitir a proteção isolada de cor. No entanto, no tocante a proteção concorrencial, através da *concorrência desleal*, o elemento cor tem sido particularmente relevante na apuração da confundibilidade *no mercado*¹².

Vejamos a propensão dos precedentes brasileiros:

"Neste primeiro momento de cognição superficial, a verificação comparativa do "trade dress" dos produtos COCA-COLA e COCA-COLA ZERO em relação com aqueles produzidos pela agravante demonstra que a combinação de cores e elementos gráficos, entre eles fonte, forma e disposição espacial de grafismos particularmente feita pela recorrente, em seu conjunto, resulta em apresentação final demasiadamente semelhante àquela dos produtos das agravadas. Não há motivo para a imposição de mudança nas embalagens utilizadas, faltando prova de que o formato ou material das embalagens de plástico, vidro ou alumínio sejam os fatores responsáveis pela confusão potencial entre os produtos.(...) Além disso, a fato de existirem outras sociedades que possam estar utilizando a mesma combinação de cores e sinais distintivos da COCA-COLA, ainda que de forma ilegal, não legitima que a agravante também o faça. Fosse assim, todos aqueles que violassem o "trade dress" dos produtos COCA-COLA e COCA-COLA ZERO poderiam se escorar na ilegalidade uns dos outros, e assim manter suas empresas na ilicitude. Neste primeiro momento de cognição superficial, a verificação comparativa do "trade dress" dos produtos COCA-COLA e COCA-COLA ZERO em relação com aqueles produzidos pela agravante demonstra que a combinação de cores e elementos gráficos, entre eles fonte, forma e disposição espacial de grafismos particularmente feita pela recorrente, em seu conjunto, resulta em apresentação final demasiadamente semelhante àquela dos produtos das agravadas. A aparente ilicitude praticada contra o direito de exclusividade das agravadas indica nos autos ambos os seus pressupostos constituídos: parece ter havido uma reprodução idêntica ou semelhante, no todo ou em parte, e tal reprodução tem o condão de gerar risco de associação ou confusão ao consumidor da marca COCA-COLA, ainda que não tenha havido má-fé da agravante em agir de tal maneira." TJRJ, Ai 0032408-59.2011.8.19.0000, Primeira Câmara Cível, Maria Augusta Vaz M. De Figueiredo, 20 de setembro de 2011.

"Trata-se, no caso, de reprodução de marca mista, verificando-se a cópia tanto da parte nominativa da marca Crianças Criativas quanto ao aspecto visual, chegando à própria cópia das cores. Está certa a Dra Juíza ao concluir que o consumidor pode confundir-se quanto à origem dos produtos. Basta que se compare a expressão CRIANÇAS CRIATIVAS impressa na embalagem de CARIMBOS CRIATIVOS de f. 463, substituída depois, pela expressão BRINK MOBIL, com a que utiliza a autora para identificar seus produtos (fls. 384, 385, 390 e 391). Mostra a comparação que se trata de imitação tanto da expressão nominativa quanto figurativa, inclusive nas cores e formato da letras, mudando, apenas, nestas, com certa sutileza, algumas das figuras desenhadas". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 3ª Câmara Cível, Des. Jesus Sarrão, AC 0101272-2, Julgado em 12.06.2001.

¹² Esta noção é tradicional em direito. Vide MAILLARD DE MARAFY, "Grand Dictionnaire International De La Propriété Industrielle Au Point De Vue Du Nom Commercial Des Marques De Fabrique Et De Commerce Et De La Concurrence Déloyale", 1891. Verbetes COULEUR, decisão da Cour de Nîmes, de 1877: "Mais attendu que, du moment que la couleur, soit par l'adoption de dispositions spéciales, soit par l'application de ladite couleur à certaines parties du produit, quelle que soit d'ailleurs la simplicité desdites combinaisons, arrive à constituer un signe distinctif susceptible de frapper l'oeil de l'acheteur, elle rentre dans la catégorie des signes non énumérés de l'article premier de la loi du 23 juin 1857 qui peuvent servir de marque de fabrique;" "Nos devons cependant faire remarquer que, même lorsque la couleur n'entre pas em ligne de compte comme signe distinctif pouvant être valablement déposé, l'imitation des couleurs, lorsqu'elles sont franchement caractéristiques, est toujours considérée par le juge, em cas d'imitation fraudulense de la marque, comme une circonstance très aggravante démontrant avec évidence l'intention de l'imitateur d'établir une confusion tout au moins blâmable en équité". MATHELY, Paul, Le Droit Français Des Signes Distinctifs (Ed. Librairie Du Journal Des Notaires Et Des Avocats, pág. 573), Cour de Paris, de 1959: "- une marque consistant dans un emballage caractérisé par la combinaison des quatre couleurs jaune, rouge, noir et blanc et par une certaine disposition des motifs, est imitée par un autre emballage utilisant la même combinaison de quatre couleurs et la même disposition de certaines mentions, même non protégeables en elles-mêmes (C. Paris, 3 novembre 1959, Ann. 1960, 194)".

“Trata-se de requerimento de antecipação de tutela jurisdicional na qual se pede que a demandada se abstenha do uso, comercialização e propaganda das embalagens do produto EIGHT, nos moldes utilizados pela demandante na marca CARLTON, de sua propriedade. Com efeito, a demandante tem registrado no INPI a marca CARLTON e seu consequente conjunto visual, que são notórios e, por isto, têm garantida a proteção na forma constante do mencionado registro. O confronto do material em cópia e das embalagens que acompanham a inicial traz a verossimilhança acerca da possibilidade de se causar confusão no mercado de consumo, o que se extrai das cores, do rótulo, da disposição dos elementos que compõem a embalagem, além da forma. Tudo isto combinado pode, efetivamente, levar à diluição da marca já consolidada no mercado, o que coloca o periculum in mora a favor da demandante. (...) Tendo em vista a manifesta semelhança das embalagens dos cigarros (fls. 230), a apresentação da marca “EIGHT” pode, de fato, causar confusão ao consumidor e, conseqüentemente, abalar a solidez da marca “CARLTON”, que há anos está disponível no mercado.” TJRJ, AI 0026868-30.2011.8.19.0000, Nona Câmara Cível, Des. Odete Knaack de Souza, 18 de agosto de 2011.

“Processual civil. Obrigação de não fazer. Cigarros Kirby e Derby. Semelhanças visuais evidentes. Liminar deferida para que a ré se abstenha de usar, comercializar e propagar as atuais embalagens do produto Kirby. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais, porque, pelo que se observa dos exemplares dos produtos KIRBY e DERBY, as embalagens são praticamente idênticas, passíveis de causar confusão visual nos consumidores, possuindo ambas as mesmas cores, brasões, diagramação e até seus nomes grafados na mesma cor, embora não haja conflito fonético. Recurso ao qual se nega provimento.” AI 2007.002.00326, Decima Terceira Câmara Cível, Des. Lindolpho Morais Marinho. 15/08/2007

“O estilo é bem parecido e a colocação da expressão “Lelis” em prédio que reproduz o conjunto arquitetônico padronizado e as cores definidas que identificam a loja e os produtos que são comercializados constitui expediente irregular na política de diversidade que se exige para disputa honesta.” TJSP. AC 0142306-37.2010.8.26.0100, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Enio Zuliani, 13 de setembro de 2011.

“Segundo a doutrina especializada, a expressão *trade dress* possui acepção ampla e tem sido utilizada pela Precedentes judiciais no sentido de “conjunto-imagem”, consistindo “num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12ª Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima, AC 2008.001.49286, Julgado em 27.01.2009).

“(..) as particularidades inerentes ao design de ambos os recipientes, destacando-se a similaridade de cor, tamanho, volume das embalagens, e ainda disposição dos lançamentos gráficos identificadores do produto, bem como a peculiaridade das etiquetas que são de papelão em forma tubular, aliado ao fato de se enquadrarem na mesma categoria (cera líquida), o que é corroborado pelo fato de que os nominativos “Brilho Fácil” da autora e “Espalhe Fácil” da ré tem grande similaridade fonética, os quais conjuntamente, no entender das peritas podem causar confusão ao consumidor, no momento de adquirir produtos postos à venda.” (f.89)” (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Viçoso Rodrigues, AC 2.0000.00.463227-9/000(1), DJ 14.09.2005).

O uso da mesma embalagem, mesma cor, letras similares, mesmo design, pela apelante, tem a nítida finalidade de gerar confusão entre os consumidores, induzindo-os em erro, para angariar clientela em detrimento da já conhecida marca da apelada. Oportuno transcrever a resposta do quesito 5, de fls. 159, do perito do juízo, o qual, indagado sobre a existência de divergências de ordem fonética e visual entre os produtos, respondeu: “Não há diferenciações significativas. Quanto aos rótulos está claro que são muito similares, havendo clara similaridade em seus ‘Lay Outs’, usando-se rótulos com letras similares (tamanho e formatos) apresentados em cores idênticas (fundo da embalagem, fundos das letras e letras em si) em embalagem básica idêntica (frasco plástico de mesmo formato e volume, e até cor predominante de constituição)”. Assim, o procedimento da empresa apelante, com a utilização de produto com características similares à usada pela apelada, ofende precipuamente garantia fundamental consubstanciada no artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, configurando concorrência desleal, nos termos dos artigos 195, incisos III e IV, da Lei n.º 9.279/96”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 7ª Câmara Cível, Des. Dilmari Kessler, AC 0382464-2, Julgado em 23.01.2007.

“Pode-se até alegar que a fruta morango guarda certa associação com creme de leite. O que me desagradava não é o uso isolado da fruta, mas sim somado à similitude de cores azul e branco, o jorro do leite, enfim toda a composição da embalagem, que remete inegavelmente ao produto concorrente. É notório que haveria uma associação entre os produtos, decorrente da similitude da disposição das cores e imagens entre ambos, e estou convencido que essa aparência foi deliberadamente desejada pela ré, ao alterar as embalagens, atendendo a estudo de mercado.” TJSP, Ac 994.07.115467-5, 4o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 25 de fevereiro de 2010.

“Nas fotos juntadas às fls 48/57, é Possível observar que a ré, de fato, possuía na testeira do seu posto as mesmas cores [amarelo, laranja e azul], dispostas exatamente na mesma forma dos postos IPIRANGA. O desenho formado na testeira é também similar à parte figurativa da marca mista IPIRANGA, registrada pela autora [documento de fl 77]. Apesar de não ter ocorrido propriamente uma violação marcária, uma vez que, não há proteção como marca das cores isoladamente, salvo quando dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo [artigo 124, VII, da LPI], o que não é o caso, bem como discutível a violação em parte da marca mista IPIRANGA, não há dúvidas de que ocorreu concorrência desleal.” TJSP, Apelação Civil n.533.838.4/00, TJ/SP, e Agravo de Instrumento n.583.376-4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado, 06 de março de 2008

“Em um exame preliminar, *ictu oculi*, das fotos das embalagens objeto da controvérsia, em que pese serem diferentes as expressões RINOSORO e ADVNASAL apostas a cada uma das mercadorias, vislumbra-se a nítida existência de semelhanças no que concerne à cor predominantemente laranja na embalagem, a marca do produto escrita em branco sobre um fundo preto, e leves tons de cinza. (...) Nesse sentido, e para esse fim, esclareço que não foi a predominância da cor laranja, e a existência das outras cores branca e preta e, ainda, os leves tons de cinza encontradas na embalagem que formaram a convicção deste relator, como ensejava o agravado em manifestação. Foi, isto sim, a conjução existente entre aquelas cores, não só no tocante à predominância da cor laranja na embalagem, mas também da marca do produto escrita em branco sobre um fundo preto, e leves tons de cinza, características próprias da embalagem já utilizada pela agravante desde muito tempo atrás. Reside exatamente nessa conjução de cores, predominância e aposição da marca, o meu convencimento de que estamos diante de ato que caracteriza a chamada concorrência desleal.” TJSP, AI Agravo de Instrumento n.498.079-4/2-00, Sétima Câmara de Direito Privado do mesmo Tribunal, 25 de abril de 2007.

“Os caracteres gráficos das letras, as marcas colocadas na parte superior dos rótulos, as medalhas e brasões e, por fim, as mesmas cores, sobretudo o AZUL e o VERMELHO, em especial como fundo das marcas, em desenhos que formam triângulos – são todos fatores reconhecidos como tendentes à caracterização da semelhança reconhecida.” TJSP, AC nº 279.331 e Embargos Infringentes nº 35.961-1.

” Indenização - Contrafação - Cera automotiva - Utilização, pela ré, na embalagem dos produtos que fabrica, de combinação de cores similar à do produto de fabricação das autoras - Propósito inegável de tirar proveito da fama da concorrente - Ação procedente - Recurso principal desprovido (...) O confronto dos produtos fabricados pelas autoras e ré, que pode ser feito por meio da fotografia de fls. 42 e dos prospectos de fls. 41 e 55, bem demonstra que a ré, efetivamente, utilizou na embalagem da cera Auto Plus, a combinação das cores amarela, vermelha e preta, de modo a confundir o seu produto com a cera Grand Prix, fabricada pelas autoras, Fosse a intenção da ré simplesmente associar as cores que utiliza em seu produto às competições de automobilismo e não valer-se da “fama, das qualidades e, especialmente, das cores utilizadas pela afamada cera Grand Prix”, como diz às fls. 92 e 93, certamente teria resistido à pretensão das autoras e não vergado a uma notificação, alterando as características da embalagem de sua cera, conforme afirma ter procedido.” TJSP, AC 35.501-4, Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, Des. Guimarães e Souza 12 de maio de 1998.LEX - JTJ - Volume 213 - Página 27.

Análise em concreto e em abstrato

Por que tal distinção? Porque existe uma peculiar diferença entre o uso da marca em concreto, e a análise de seu uso na materialidade do mercado.

O pleito de viabilidade de um pedido de registro, ou de nulidade, se faz em abstrato, enquanto que o de violação de direitos se faz em concreto – nas condições reais da concorrência. Assim notei em obra anterior¹³:

Análise em abstrato

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões, na revisão dos atos da administração e juízo de arguição de nulidade, a análise é do potencial de confusão ou associação. Com efeito, não se tem aí juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise ad hoc e fática, nem mesmo juízo de contrafação.

Neste contexto de exame ou de nulidade – e só neste – aplica-se com precisão o que diz Maurício Lopes Oliveira¹⁴:

*Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme destacou Affonso Celso, in *Marcas industriaes e nome commercial*, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é o entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: “Bastará, tão-só, existir possibilidade de confusão, caracterizada pela dúvida, pela incerteza, pela iminência de fraude.” v. *Concorrência Desleal*, Editorial Peixoto, 1945, pp. 135-136. Também Paul Mathély: « Il n'est pas nécessaire que la confusion soit réalisée; il suffit qu'elle soit possible. C'est en effet le danger même de confusion qu'il faut prévenir. » v. *Le nouveau droit français des marques*, Éditions J.N.A., 1994, p. 301.*

Da possibilidade de uma análise objetiva

Clóvis Costa Rodrigues, um dos autores do Código de 1945, demonstrava pessimismo quanto à possibilidade de uma análise abstrata de confusão:

“Apesar de a experiência demonstrar que, no tocante ao exame comparativo de marcas, isto é, na verificação da possibilidade de risco de confusão, tudo resulta de meras impressões pessoais, reflexo de nosso estado de alma, da nossa condição auditiva e da nossa percepção visual, que é um depoimento instável, subordinado à flutuação de múltiplos fatores psíquicos e imponderáveis ...”¹⁵

A possibilidade de análise científica da confusão, e, mais propriamente, do potencial de confusão, é, provavelmente, a mais relevante aquisição do direito marcário desde aos anos 40.

Tal análise é de potencial de concorrência ou confusão em abstrato. Isso é pertinente para uma pretensão de *nulidade*, que remonta necessariamente ao momento em que se exercita *o pedido de registro*, ou por efeito da eventual *prioridade na data do primeiro depósito em país da CUP*.

Efeitos de uma análise em concreto

Já a violação de direitos de propriedade intelectual importa em análise em concreto. A operação é simples: se uma patente tem sua exclusiva circunscrita pelas reivindicações, como notam os autores, se procuram no fato infrator os elementos da hipótese de incidência da exclusiva.

¹³ BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, in *A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

¹⁴ [Nota do Original] OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2004, p.30-35.

¹⁵ Nota do Original] RODRIGUES. op. cit., p. 136.

Como diz Ana Müller, em sua importante tese de doutoramento ¹⁶:

“...como princípio geral, uma reivindicação é considerada como infringida apenas quando para todos os elementos da reivindicação são encontrados elementos correspondentes no produto ou processo infrator, seja de forma direta, seja por equivalência”.

No caso dos signos distintivos (mas não só neles) a análise *de contrafação* perfaz a mesma operação, buscando a hipótese de incidência *no elemento reivindicado*, vale dizer, na forma exata em que o certificado de registro configurou a marca, com quaisquer limitações e apostilamentos. Tal hipótese será confrontada com o *fato alegadamente infrator* em sua concretude.

A comparação se fará com os seguintes critérios ¹⁷:

A análise binária convencional da confusão entre signos

O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua que (uma vez se determine a similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder à comparação entre as marcas, para se verificar se a reprodução (no todo ou em parte, ainda que com acréscimo) ou imitação (nas mesmas condições), é efetivamente suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia.

Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar que há competição real ou simbólica, efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços assinalados ¹⁸.

*Haverá **confusão** “quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras”* ¹⁹.

*Haverá **associação** nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o consumidor não toma um signo por outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.*

Quando se alega *concorrência desleal*, de outro lado, a comparação não toma como hipótese de incidência o conteúdo da exclusiva, mas a materialidade do signo daquele que alega a infração, em face da materialidade do uso do alegado infrator.

¹⁶ MÜLLER, Ana Cristina Almeida, Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações, Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau em doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, op. cit.

¹⁸ [Nota do Original] Como apontam os procedimentos americanos do caso Polaroid, as fases de análise não são estanques, mas dialéticas: a proximidade dos símbolos pode induzir à afinidade.

¹⁹ [Nota do Original] RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrencial desleal, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136.

Mesmo em concreto, a cor não é determinante

No entanto, se os elementos de cores são sempre considerados relevantes, num conjunto de *trade dress*, não são de natureza determinante, como precisa a casuística:

“As pequenas similitudes entre um e outro produto, como o formato das embalagens, as cores predominantes ou o formato das letras, não são idôneos, ao meu sentir e ver, a causar confusão entre os consumidores e nem concorrência desleal. O consumidor de um cosmético não compra um produto de supetão, só porque ele lhe parece, a primeira vista, um pouco parecido com um produto que costuma consumir; mas lê sua prescrição, seus ingredientes, modo de usar e eventuais contra-indicações, já que esse tipo de produto pode até mesmo causar danos à sua saúde”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16ª Câmara Cível, Des. Sebastião Pereira de Souza, AC 1.0024.05.739419-9/000(1), DJ 02.10.2009

" No que se referem às embalagens dos produtos cotejados, o laudo pericial nos informa que, embora apresentem a predominância da cor vermelha, não têm a mesma coloração e além da divergente tonalidade do vermelho, vê-se no conjunto das cores claras diferenciações. Foneticamente os nomes dos produtos ressoam de forma diferente o que pode ser constatado pela fácil percepção ao longo da pesquisa realizada junto aos consumidores constantes da perícia". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16ª Câmara Cível, Des. José Amancio, AC 2.0000.00.485199-4, DJ 16.02.2007.

"A embalagem da Red Bull (f. 440 - TA) contém o fundo em linha transversal e quadriculado em tons de azul e prata, assemelhando-se a tabuleiro de jogo de damas. A escrita "Red Bull" está em letras vermelho-rosadas e, abaixo dela, encontra-se o desenho de dois touros miúra em posição de combate e, ao fundo, uma bola amarela. O rótulo da bebida "Energy Drink On Line" (f. 441 - TA) contém fundo predominantemente prata, com diversos círculos em branco, assemelhando-se ao antigo disco de vinil. A expressão "Energy Drink" está escrita em letras brancas. O "On" está em destaque e em letras alaranjadas, sendo que as pontas da letra "n" afiguram-se setas bem evidentes e grandes. A palavra "Line" está grafada na cor preta. E as partes superior e inferior do invólucro contém tarjas pretas. A embalagem da bebida "Power Drink Fitness" (f. 442 - TA) possui linhas curvas, assemelhando-se a uma jarra, dando a idéia de que a bebida é utilizada por quem necessita de restrição de açúcares na dieta. A expressão "Power Drink" está escrita em letras brancas. O vocábulo "Fitness" está escrito em tom alaranjado e abaixo segue, em fonte grande, a informação de que a bebida contém "0% KCAL." Mais abaixo, no canto direito, está a logomarca da bebida "On Line". Portanto, diferenças bem evidentes se encontram nas embalagens descritas. Além disso, pelo custo médio das bebidas energéticas, conclui-se que o público consumidor é composto por pessoas instruídas e letradas, acostumadas a adquirir produtos no mercado, que não se deixariam enganar apenas pelo fato de que os invólucros possuem cores parecidas. A Red Bull não detém a exclusividade de uso das cores prata e azul. Conforme se extrai dos autos, os produtos constantes às f. 443/449 também se utilizam das tonalidades referidas. A meu ver, a semelhança entre as cores constantes nos rótulos não gera confusão na mente do consumidor e nem prejudica os negócios da Red Bull. Não restou caracterizada prática de concorrência desleal ou de qualquer outro ato fraudulento praticado pela agravante, pelo que inexistente infração ao CODECON". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 7ª Câmara Cível, Des. José Flávio de Almeida, AC 2.0000.00.4420971/000(1), DJ 02.06.2004

Aplicação às cores da Teoria da Distância

Em particular, nas cores, como em outros elementos significativos, aplica-se a Teoria da Distância:

"Ocorre que, muito embora a ré tenha produzido a referida lata vermelha para armazenamento de sua cerveja (Itaipava), observa-se pelas fotografias de fls.262 e 418/424 que tal embalagem era de 'edição limitada e estava vinculada a evento automobilístico - Stock Car - patrocinado pela Cerveja Itaipava. Além disso, em todo o material de divulgação da ré para sua cerveja, inclusive guarda-sol, freezers, cadeiras e mesas a cor preponderante sempre foi o vermelho. Ademais, conforme comprovam as fotografias acostadas pela ré, não há falar-se em inovação por parte da autora em sua campanha para lançamento da nova lata de sua cerveja na cor vermelha, já que inúmeras outras cervejas produzidas pelos mais diversos fabricantes há muito se utilizam da cor vermelha em suas embalagens" Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, J. Natascha Maculan Adum Dazzi, AO 0004385-03.2011.8.19.0001

“Possuindo as embalagens dos produtos de limpeza, existentes no mercado, formato e cores semelhantes, estando os rótulos dos frascos, veiculados no anúncio, cobertos com um pano, não resta configurada a violação ao direito de propriedade industrial, da apelante, pois, não se sabe se os referidos produtos são os fabricados por ela. Não há de se falar em propaganda enganosa, posto que somente se mostra enganosa ou falsa, de modo a configurar concorrência” Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 2ª Câmara Cível, Des. Gilberto Marques Filho, AC 124807-3/188, DJ 29.10.2008.

“Do exame a olho nu da embalagem dos produtos Vanish (da agravada) e Vantage (da agravante) é possível vislumbrar similitude. Entretanto, de outro lado, não são passíveis de registro as cores e suas denominações, conforme expressamente dispõe o inciso VIII, do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), e é inegável que a tendência de mercado aponta para produtos de indistinctível semelhança nas embalagens, conforme se verifica a folhas 320/321, e facilmente constatado nas prateleiras dos supermercados, estimulando a livre concorrência.(...) A proteção ao “trade dress” ou conjunto-imagem no Brasil não é considerada uma área cristalina, podendo ser questionada sob o prisma da concorrência desleal, uma vez a Lei 9279/96 não fez referência expressa. As cores e o prefixo “VAN”, não são suscetíveis de registros, cabendo lembrar ainda da tendência de mercado com relação às semelhanças de embalagens de diversos produtos sem que isso acarrete violação a direitos.” TJSP, AI 0191736-89.2009.8.26.0100, 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 07/12/2010,

Conclusão

Sumariando o que dissemos:

- As cores, isoladamente não podem, a princípio, ser protegidas por exclusiva marcária no direito brasileiro.
- A combinação de cores, porém, se distintiva, pode ser objeto de registro.
- A eventual consagração pelos mecanismos da significação secundária podem, no entanto, fazer merecer o registro, satisfeitos os pressupostos deste instituto, como adotado no direito brasileiro.
- No exame das condições de confundibilidade em concreto das marcas, por si ou como elemento de *trade dress* serão sempre relevantes na análise da concorrência desleal.
- Nem mesmo no campo da análise em concreto da confundibilidade de signos em confronto no mercado, porém, o elemento cor será necessariamente determinante, em face do restante do conjunto simbólico em questão.
- Aplica-se às cores a construção da chamada Teoria da Distância, como assimilada no direito pátrio.