

Da contrafação de marcas

Denis Borges Barbosa (outubro de 2013)

Há uma notável diferença entre a contrafação de marcas e a concorrência desleal.

Da noção de contrafação

No dizer de Gama Cerqueira¹:

161. Estudando analiticamente os efeitos do registro, vimos que ao seu titular compete, entre outros: *a)* o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; *b)* o direito de recorrer aos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigos de outra procedência (nº 87 *supra*).

Os atos praticados por terceiros, que importem violação do uso exclusivo da marca, constituem infrações do registro, a que se dá o nome genérico de *contrafação*. Esta expressão possui sentido amplo; como observa CARVALHO DE MENDONÇA, “na doutrina jurídica e, ainda, em algumas legislações, a palavra *contrafação* serve para indicar sinteticamente o fato mediante o qual, por qualquer modo, se atenta contra o direito da marca alheia”.² Os escritores, porém, diz o mesmo autor, adotam ordinariamente as expressões *contrafação*, *imitação fraudulenta* e *usurpação*, para especificarem as diversas modalidades da contrafação. Neste sentido, a palavra *contrafação* corresponde ao delito de reprodução da marca registrada.³

Assim, a contrafação cobre três modalidades principais:

162. Os diversos crimes contra as marcas registradas, que o Código define, podem reduzir-se a três modalidades principais:

1 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3ª. Ed., (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, vol. III.

2 Ob. cit., vol. V, parte I, nº 352, pág. 337.

3 Não é uniforme a terminologia de nossos autores nesta matéria.

Carvalho de Mendonça declara empregar as palavras *contrafação*, *imitação* e *usurpação* como equivalentes, designando atos de violação do direito da marca, sem se preocupar com qualquer distinção rigorosa entre elas (ob. cit., vol. V, parte I, nº 352, pág. 337). Bento de Faria usa cada uma dessas expressões para qualificar o delito correspondente, advertindo, porém, que essa distinção “é inoportuna em nosso direito, porquanto os delitos que podem se originar das espécies referidas se encontram subordinadas a idêntica penalidade, responsabilizam igualmente os respectivos agentes, dão lugar às mesmas ações e, finalmente, acham-se equiparadas” (ob. cit., pág. 335). Almeida Nogueira diz que a palavra *contrafação* possui “um sentido lato e outro restrito e mais apropriado”. No primeiro sentido, “aplica-se a várias modalidades de lesões do direito industrial, assimiladas por analogia ao delito, propriamente, de falsificação ou contrafação de marca de indústria ou de comércio”. Quanto ao segundo sentido, diz: “Em acepção menos ampla e mais precisa, *contrafação* é “a reprodução da marca contra os direitos do dono” (ob. cit., vol. 1.º, nº 310, pág. 164). Afonso Celso usa a expressão *contrafação* no sentido de reprodução da marca e *imitação* em seu sentido específico, empregando, porém, no mesmo sentido, a expressão *contrafação parcial* (ob. cit., nº 137, pág. 123).

a) a *reprodução*, que se verifica, como a expressão indica, quando a marca alheia é copiada ou reproduzida, no todo ou em parte;

b) a *imitação*, que é, de modo geral, a reprodução disfarçada da marca, conservando-se o que ela tem de característico, malgrado diferenças mais ou menos sensíveis introduzidas pelo contrafator;

c) a *usurpação*, que se caracteriza pela aplicação da marca legítima em produto ou artigo de procedência diversa⁴.

Assim, contrafação é a violação da marca *registrada*⁵. O conteúdo de tal violação está no dispositivo penal da Lei 9.279/96:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; (...)

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; (...)

Assim, exatamente como descrevem Gama e Pontes de Miranda, contrafação é a reprodução, no todo ou em parte, de marca registrada, ou imitação – quando a imitação possa induzir confusão.

Passando da definição analítica para o bem jurídico tutelado, importante o precedente do STJ:

"A contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado.

Essa separação e interrelação entre marca e identidade não passou despercebida pelo legislador. Na clara dicção do art. 209 da Lei 9.279/96, ressalva-se “ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”. Isto é, o prejudicado, além da violação à marca, pode buscar ressarcimento pela diluição de sua identidade junto ao público consumidor. A identidade é

⁴ GAMA CERQUEIRA, op. Cit.

⁵ Veja-se PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. XVII, § 2.087. Crimes contra marcas de indústria e de comércio 2. MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO; OFENSAS AO DIREITO DE PROPRIEDADE. A ofensa ao direito de propriedade das marcas de indústria e de comércio pode resultar de se reproduzir, ou de se imitar, ou de se usurpar a marca registrada. Quem reproduz, sem ter direito à reprodução, concretiza, corporifica, ou, melhor, encorpa o bem incorpóreo que pertence a outrem, ou que somente outrem pode reproduzir. Quem imita procura o parecido, ou só obtém o parecido. Quem usurpa, em. senso estrito, aplica a marca legítima em produto ou artigo que não é aquele a que devia ser aposta. A infração pode ser total ou parcial. Em sentido largo, tem-se chamado às três espécies contrafação, mas a lei evitou o termo.

deturpada quando o causador do dano consegue criar na mente dos consumidores confusão sobre quem são os diversos competidores do mercado, duplicando os fornecedores de um produto que deveria ser colocado em circulação apenas por aquele que é titular de sua marca.

Nessa linha de raciocínio, a usurpação de marca alheia pode ser vista como a violação a esse essencial direito de personalidade, qual seja, o direito à identidade." STJ, REsp 1.032.014 - RS (2008/0033686-0), Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, 26 de maio de 2009

Da contrafação por reprodução

Vamos sempre a Gama Cerqueira:

28. *Reprodução de marca registrada.* A reprodução da marca é a cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.

As questões de reprodução de marcas não oferecem grandes dificuldades, dada à simplicidade de seu conceito. Tratando-se de marca nominativa, verifica-se a hipótese quando a denominação é reproduzida, ainda que em caracteres diferentes ou que a ela se acrescentem outros elementos.⁶ Do mesmo modo, se a marca é constituída por um emblema, a reprodução deste é proibida, mesmo sob forma diferente, porque, se nesse caso não há cópia material da marca, é indiscutível que há reprodução servil da ideia representada. (...)

Completando estas noções, devemos observar que, nos casos de reprodução, a questão da possibilidade de confusão é indiferente, como decorre da lei. O que se deve verificar é exclusivamente, se a marca se destina a produto idêntico ou semelhante, ou pertencente ao mesmo gênero de comércio ou indústria ou a gênero afim. É indiferente indagar também se o pretendente ao registro age de boa ou de má-fé, porque a lei, nesta parte, não trata do delito de reprodução, mas simplesmente das causas que impedem o registro. Desde que a marca reproduza outra anteriormente registrada, o registro deve ser recusado.

Assim, havendo reprodução, inclusive parcial, não se questiona de confusão.
Assim:

MARCA REGISTRADA. PALAVRA COMUM. ABSTENÇÃO DE USO. A Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, titular da marca, ajuizou ação ordinária para que a ré se abstenha de usar as palavras "cultura" ou "cultura inglesa" de seu nome fantasia, qual seja, Cultura Internacional Ensino de Línguas. Assim, a Turma, por maioria, entendeu que não é lícito a ora recorrida usar a palavra "cultura" em seu nome fantasia, pois ambas exploram o mesmo ramo do comércio e a autora é conhecida pelos estudantes como a "cultura". Logo, a reprodução parcial do nome de que é titular a autora afronta os arts. 189, I, e 195, V, da Lei n. 9.279/1996.

⁶ [Nota do original] Carvalho de Mendonça, ob. cit., vol. V, parte I, n° 357, página 343; VALDEMAR FERREIRA, *Instituições*, vol. 2.º, 3.ª ed., pág. 300.

Condenou, ainda, a ré a abster-se de uso da marca "cultura" bem como modificar o título do seu estabelecimento, substituindo o referido vocábulo por outro, sob pena de pagar multa diária no valor de mil reais, a partir de sessenta dias da intimação pessoal da parte e depois do trânsito em julgado da decisão. REsp 198.609-ES , Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 11/5/2004

Da contrafação por imitação

A reprodução no todo ou em parte é violação absoluta. A imitação, de outro lado, é insidiosa e exige o requisito complementar de *potencial de confusão*.

Voltemos a Gama Cerqueira:

31. A imitação pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossível indicá-las todas.⁷ Tanto nos casos propriamente de contrafação, isto é, nos casos de delito, como naqueles em que se procura registrar marca semelhante a outra já registrada, o contrafator recorre a toda sorte de artifícios para alcançar os fins visados e, ao mesmo tempo, embarçar a ação do prejudicado. Procura dar à nova marca aspecto semelhante, capaz de criar confusão com a marca legítima, mas precavidamente introduz elementos diferentes, às vezes bastante sensíveis, os quais, sem prejudicar a impressão de conjunto da marca, possam servir para a sua defesa, no caso de processo ou impugnação do registro. O contrafator não visa a iludir apenas o consumidor, mas também a Justiça ou a repartição incumbida do registro. Por isso, quanto mais hábil é a imitação, tanto mais perigosa se torna. Para desmascará-la há que possuir alguma argúcia, uma sensibilidade especial, uma intuição particular capaz de descobrir o que se acha oculto através daquilo que propositadamente se ostenta. As marcas imitadas, pode-se dizer, distinguem-se das legítimas pelo que mostram e com elas se assemelham pelo que escondem.

Tratando-se de marcas nominativas ou emblemáticas, a dificuldade de se reconhecer a imitação é menor: o emprego de palavra de grafia ou pronúncia semelhante, o uso de emblema pouco diverso, pode revelá-la à primeira vista. Crescem, entretanto, as dificuldades quando se trata de marcas mais ou menos complexas, compostas de vários elementos, ornatos, etc., como são geralmente os rótulos e as etiquetas. Nesses casos, é o aspecto de conjunto das duas marcas que se deve levar em conta, predominando a impressão visual do observador. Nas marcas mistas, compostas de denominações e figuras, ora imita-se a parte nominativa, dando-se aparência diversa ao conjunto, ora imita-se a parte figurativa, caracterizando-se a marca com denominação diferente. No primeiro caso,

7 [Nota do original] Breuer Moreno assim classifica as causas diretas da confusão entre as marcas: a) confusão de denominações entre si: 1) por semelhança ortográfica; 2) por semelhança fonética; 3) por semelhança visual, e 4) por semelhança de ideias; b) confusão entre denominações e emblemas: a denominação pode corresponder a um emblema ou forma registrada, ou vice versa; c) confusão entre figuras ou desenhos: 1) por meio de reprodução ou imitação do elemento principal; 2) por deformação dos elementos, e 3) por semelhança de conjuntos constituídos por elementos diversos; d) confusão entre cores: 1) por semelhança de coloridos, e 2) por semelhança de disposição do colorido; e) confusão pelas formas: 1) confusão entre formas materiais; 2) confusão entre formas e desenhos, e 3) confusão entre formas materiais e denominações. O citado autor estuda também a confusão indireta (ob. cit., ns. 341 e 354, págs. 343 a 349, e 355, pág. 349). Clóvis C. Rodrigues adota a classificação do autor argentino (ob. cit., págs. 168 e segs.).

o contrafator argumentará com o aspecto de conjunto das marcas para demonstrar a impossibilidade de confusão, malgrado a semelhança da denominação; no segundo, apelará para a diversidade das denominações, que seria suficiente para impedir qualquer confusão. O consumidor, porém, corre sempre o risco de ser ludibriado e induzido em erro, ou porque, iludido pela semelhança do nome, não atenta para a diferença do conjunto, ou porque, enganado pela aparência da marca, não fixa a atenção na denominação, às vezes habilmente dissimulada.

O que é confusão

EM acórdão relevante, disse o STJ na voz do Min. Luiz Felipe Salomão, transcrevendo este subscritor:

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

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.

[...] 3.3.2.1. 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 Mauricio Lopes Oliveira:

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 industriais e nome comercial*, 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."...

[...] Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe:

[...] Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria. Tal critério que é particularmente valioso no caso de contrafação, não pode deixar de

ser levado em conta no parâmetro da registrabilidade. (BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 85-89)

De fato, o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo, "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

Nessa toada, conforme decidido no REsp 1.105.4222 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido (art.4º, VI, do CDC):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

[...] 4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).

[...] 8. Recurso especial não provido. (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)”

Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luiz Felipe Salomão, RESP 1320842, DJ 01.07.2013

Vejamos o precedente:

"Configura-se a contrafação quando se verifica que os elementos caracterizadores de um produto de determinada fabricante, encontram total semelhança com um produto de outra, que detém precedente direito ao uso. O fato de haver características distintivas, não é suficiente para afastar o reconhecimento da contrafação. A imitação entre marcas não se verifica pelos elementos díspares, e sim pelos semelhantes e pela forma de combinação e distribuição deles no produto ou símbolo. A utilização conjunta de vários elementos coincidentes, que ao final formam a apresentação do produto, é que faz caracterizar a imitação e o intuito de confundir o consumidor, ensejando o reconhecimento da concorrência desleal. Ainda, ao se verificar a existência ou não de contrafação, há que levar em conta a natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina. Na hipótese, no exame visual das embalagens utilizadas pelas

empresas, chama a atenção a similitude entre elas, sendo inafastável a possibilidade de confusão do consumidor, sendo imperativo que se iniba a contrafação." TJRS, AC 70020290136, Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des.^a Marilene Bonzanini Bernardi, 19 de dezembro de 2007.

Ainda que preciso o magistério do acórdão, tem-se que ter em conta – como lembra o STJ - que não só o mesmo mercado, mas mercados que *ao consumidor* apareçam como germanos resulta em contrafação:

“Tendo em vista as ponderações antecedentes, pode-se concluir que a tutela que o direito penal fornece à propriedade imaterial - mais especificamente à marca - não pressupõe os estritos limites advogados no recurso, isto é, ela não se esgota na classe na qual se encontra registrado o bem jurídico em questão. Ao contrário, estende-se a todas as categorias relacionadas à essência, ou se se quiser, possibilidade de exploração comercial, de um determinado produto registrado, ainda que numa só categoria. Como adverte Newton Silveira, há a «exclusividade em relação aos produtos, mercadorias ou serviços cobertos pela marca, e não especificamente, em relação à classe, mera divisão burocrática, destinada a facilitar os serviços administrativos de registro». Não se pode compreender como possa uma exigência burocrática de classificação de marcas reduzir o âmbito de incidência de norma penal.” STJ. Recurso de habeas corpus nº 37- SP (Registro nº 89.0007928-0), R. Sup. Trib. Just., Brasília, 2(5): 131-226, jan. 1990, pg. 158. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Costa Lima.

Assim, há contrafação no caso de reprodução, total ou parcial, e de imitação, essa capaz de confundir o público, mas apenas se exigindo a comparação da marca como registrada e o uso por terceiro.

Não se exige, para a contrafação, que *todos os elementos do produto do titular sejam copiados*. Não se trata de comparação entre produtos no mercado, como no caso da concorrência desleal. No caso de contrafação se toma *o elemento protegido* pelo direito exclusivo, e se compara com o uso *daquele elemento* pelo réu.

A comparação é entre um parâmetro em abstrato (o constante do certificado de registro) e o uso concreto pelo terceiro, como se verifica em precedente em Embargos de Divergência, como toda a Seção Especializada em Propriedade Intelectual do TRF2:

Nesse contexto não importa a distinção entre as embalagens que condicionam os produtos da apelante e da apelada, mormente porque se tratam de marcas nominativas, as quais podem se apresentar das mais variadas formas, o que não elide a possibilidade de confusão pelo público consumidor. Da mesma forma, não se pode pretender analogia total a outros casos, pois na análise da questão da colidência entre marcas, há que se levar em conta as circunstâncias de cada caso concreto. Na hipótese em tela, há que se levar em conta que, em geral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem de há muito a afinidade entre os produtos

alimentícios, mesmo entre produtos substancialmente diversos." TRF-2.^a
Reg.2-TRF - EI 2000.02.01.032999-3 - 1.^a Seção Especializada - j.
26/11/2009 - m.v.

A contrafação se distingue da concorrência desleal

Além da contrafação, quando apenas se aponta o registro prévio e a reprodução ou imitação, a lei prevê ainda a possibilidade de *concorrência desleal*, quando tem de haver a construção fática de um espaço concorrencial, antes de qualquer pretensão de repressão:

Nesse passo, a ação manejada para fins de reparação por conta de concorrência desleal prescinde de qualquer registro⁸, toda vez que o sinal distintivo confira ao produto um caráter singular no mercado, caso dos autos, em que a empresa MORMAII tornou-se mundialmente reconhecida no segmento de vestuários e afins destinados à prática de esportes aquáticos.

A esse respeito, a lição de GAMA CERQUEIRA é bastante elucidativa:

“(…) Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação... Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecido como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, invólucros, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público”⁹.

Efetivamente, a proteção à propriedade industrial abarca também o conjunto-imagem do produto, pois esse conjunto corresponde à necessária estilização e ao efetivo uso em mercado de uma marca registrada, ou seja, trata-se de um conjunto marcário. “ TJRS, AC 70037490273, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Décima Segunda Câmara Cível, 02 de setembro de 2010.

Assim, a confusão da contrafação e a confusão da concorrência desleal são diferentes.

Na concorrência desleal se apura a confusão *entre dois produtos de mercado*:

"Inicialmente, cumpre destacar que não há arquétipos ou fórmulas prontas para a apuração fiel da "confusão" entre produtos, restando apoiar-se no

⁸ [Nota do acórdão] BUSHATSKY, Jaques. Concorrência desleal e seus pressupostos – desnecessidade de registro para a tutela judicial – indenização – dano moral – consulta. In: Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 23, maio/junho 1999, vol. 170, p. 140.

⁹ [Nota do acórdão] GAMA CERQUEIRA, op.cit., p. 1278.

entendimento pretoriano e doutrinário a respeito do tema. Caracteriza-se a confusão, à vol d'oiseau, por meio de práticas destinadas a impingir aos consumidores, em detrimento do concorrente visado, determinado produto, aproveitando-se da imagem de produto alheio.

(...) suscetibilidade de se estabelecer confusão: para que haja a figura em questão, outro pré-requisito fundamental é o da suscetibilidade de se estabelecer confusão entre os produtos. Exige-se que a ação ou expediente ou o seu resultado colaborem para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação que faça com que o produto mostre-se ao consumidor médio como se fora o do concorrente. Pequenos pontos de contato ou intersecções visuais e de estilização entre os produtos não têm o condão de ensejar o cenário de contrafação. (...)

Ora, no caso em análise, verifica-se que a par do produto da autora estar sendo comercializado anteriormente ao da ré, revela-se incontroverso que a ré obrou em mimetismo visual do produto, reproduzindo suas características mais representativas ao público-alvo, de sorte a despertar a confusão, certa de que a única diferença perceptível entre os produtos, original e contrafeito, é o ângulo de inclinação de sua denominação aposta na superfície do produto.

Assim, não procede o argumento da demandada, para afastar sua responsabilidade, no sentido de que tem o registro da marca ELEGÊ BALANCE e o enquadramento da embalagem do produto no contexto dos demais da marca ELEGÊ e que as cores e os signos vêm sendo usados, desde cerca de 1997, representando verdadeira característica do seguimento ELEGÊ (fls. 256/257)." TJRS, AC 70025756552, Quinta Câmara Cível, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, 18 de fevereiro de 2009.

Ou seja, no caso ilustrado, mesmo se o réu tinha uma marca própria, registrada, pois o que se apura no levantamento da confusão é a confusão dos produtos *no mercado*.

Em segundo lugar, na contrafação se apura a *possibilidade de confusão*. Na concorrência desleal se terá de perseguir efetiva confusão:

"Civil. Propriedade intelectual. Marcas "Ricavel" e "Ricave". Possibilidade de confusão. Empresas que atuam no mesmo seguimento, sob a mesma bandeira. Violação aos arts. 129 e 189, I, do Código de Propriedade Intelectual. 1. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetiva engano por parte de clientes ou consumidores específicos. (...)

" Em termos penais, o art. 189 da Lei 9.279/1996, toma como 'crime contra o registro de marca' a conduta de quem 'reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão' (grifo nosso). Ora, se a mera possibilidade é suficiente para fins criminais, deve-se reconhecer que ela também o será para fins civis. Daí ser irrelevante a conclusão a qual chegaram a sentença e o acórdão recorrido, que julgaram improcedente os pedidos por não haver prova da confusão.

Observe-se, apenas para fins de clareza, que o regime de proteção às marcas é diverso do regime de concorrência desleal. Enquanto a proteção da marca exige apenas possibilidade de confusão, o combate à concorrência desleal exige efetiva prova da fraude ou da confusão. Daí porque não se pôde conhecer do recurso quanto à concorrência desleal, mas é possível, sem qualquer óbice na Súmula 7, conhecê-lo quanto ao direito marcário." STJ - REsp 401.105 - 4.ª Turma - j. 20/10/2009 - v.u. - rel. Honildo Amaral de Mello Castro - DJe 3/11/2009

Confusão e infrações

| <u>Contrafação por Reprodução</u> | <u>Contrafação por imitação</u> | <u>Concorrência desleal</u> |
|-----------------------------------|---|---|
| Confusão é irrelevante | Confusão relevante | Confusão relevante |
| ----- | Entre certificado (do autor) e produto (do réu) | Entre produto (do autor) e produto (do réu) |

Pode haver contrafação sem concorrência desleal

Assim, ainda que “confusão” seja ponto em comum entre os ilícitos da concorrência desleal e de contrafação, a confusão, em cada caso, é marcadamente diversa.

Na confusão de contrafação, o elemento constante do certificado de registro – isoladamente – é contrastado com o uso material que é feito pelo réu. O autor e titular pode usar sua marca revista de muitos outros elementos: outra embalagem, cores diversas, meios de comercialização distintos. Mas haverá confusão se o réu usar o elemento constante do certificado do registro de maneira que possa confundir o público com o que consta do certificado do registro.

Na concorrência desleal se leva em conta a comparação entre o produto do autor e o do réu. Se eles se distinguirem o suficiente, ainda que alguns elementos sejam comparáveis, não haverá confusão.

Assim, ainda que não haja qualquer confusão *entre produtos*, haverá confusão entre o que está no certificado e o que está no produto do réu, e tal confusão será ilícita.

