

# Das traduções de marcas de titulares estrangeiros

Denis Borges Barbosa (agosto de 2015)

A doutrina da analogia evocativa .....	3
A tradução de marca na previsão dos tratados .....	6
A repulsa dos tribunais à infração por tradução ou transposição cultural das marcas .....	9
A posição do manual de marcas do INPI quanto às traduções .....	14
Conclusão desta subseção .....	15

“Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, "a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado" Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade industrial, 2a. Edição RT, p 918). Assinala o autor que em tal hipótese, "o emprego da marca, que desperte a mesma ideia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro". TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santrelli Giuliani, 27 de agosto de 2009


Certas marcas que contenham teor descritivo ou evocativo ganham funcionalidade pela enunciação do objeto descrito ou evocado; não necessariamente isso se dará em detrimento da capacidade distintiva – e registrabilidade – da marca.

Assim é que, por exemplo, a evocação a um dado cultural específico do país onde a marca é registrada pode conferir funcionalidade análoga ou exatamente correlata perante o público relevante. A correlação funcional se dá pela *analogia evocativa*, que pode ser meramente linguística, ou mais densamente cultural<sup>1</sup>.

---

1 Vale aqui uma anedota pessoal. Na adolescência, esse parecerista foi chamado para uma vaga de tradutor de uma editora. O texto dado para teste dizia “...and the British Ship hoisted the white ensign”. A tradução foi: “E a nave britânica hasteou a bandeira de guerra”. O editor comentou: todos demais candidatos falaram em bandeira branca ou bandeira de paz. Mas é preciso saber a cultura e história inglesa para entender que, na marinha britânica, a bandeira de guerra é a bandeira branca”. [https://en.wikipedia.org/wiki/White\\_Ensign](https://en.wikipedia.org/wiki/White_Ensign).

Assim:

<p>Tinker bell <sup>2</sup>.</p> <p>Como marca nominativa nos Estados Unidos, por exemplo: TINKERBELL, reg. 1569474, CI 09, Disney Enterprises, Inc.</p> <p>Como marca nominativa no Reino Unido: Trade mark TINKERBELL, UK00002425775, classe 28 (brinquedos) Titular: Disney Enterprises, Inc.</p> <p>Como marca nominativa no Brasil: 815080590 12/09/1989 Marca Nominativa TINKERBEL</p> <p>Registro de marca em vigor DISNEY ENTERPRISES, INC. 20 : 40</p>		<p>Sininho</p> <p>Marca 811601013, Classe 28.10 (brinquedos...) Titular: Manufatura de Brinquedos Estrela S/A. Marca: SININHO, Extinta por falta de prorrogação em 2006.</p>
---	---	--

A cultura do país das fadas, suscitada já por Shakespeare com sua Rainha Mabe, dos Sonhos de uma noite de verão<sup>3</sup>, é um dado inexistente ou incomparável com a cultura dos países de tradição inglesa. Fala-se em fadas entre nós e nossos ascendentes portugueses, mas não na intensidade e riqueza do país das fadas da tradição inglês.

Assim, ecoando as peculiaridades de nossa cultura, Tinker Bell, a personagem que indica uma fada-funileira (tinker) que tintila um sino (tinkle), perde a

---

2 Tinker Bell foi descrita por Barrie [o autor de Peter Pan] como uma fada que remenda panelas e chaleiras, uma autêntica funileira do povo das fadas. Sua fala consiste nos badalos de um sininho, o que é compreensível apenas para aqueles familiarizados com a língua das fadas. [Tinker Bell was described by Barrie as a fairy who mended pots and kettles, an actual tinker of the fairy folk. Her speech consists of the sounds of a tinkling bell, which is understandable only to those familiar with the language of the fairies]. [https://en.wikipedia.org/wiki/Tinker\\_Bell](https://en.wikipedia.org/wiki/Tinker_Bell)

3 Fairyland. [Oxford English Dictionary] (The name of) the (imaginary) realm or world of fairies. Also fig. and in extended use: somewhere resembling this; an enchanted or beautiful place. 1600 Shakespeare *Midsummer Night's Dream* ii. i. 65 When thou hast stollen away from Fairy land. 1667 Dryden *Indian Emperour* i. i. 2 Methinks we walk in Dreams on fairy Land. 1710 R. Steele & J. Addison *Tatler* No. 254. ?1 All is Enchanted Ground, and Fairy Land. (...)

brincadeira sonante (tinker/tinkle) e toda a referência externa das fadas da cultura inglesa, e passa a chamar-se Sininho, pelo mote singular e externo que resulta de sua aparição num desenho animado. A terceira dimensão da cultura se esbate numa simples referência ao desenho animado.

Assim, por simples tradução, mas também, como necessariamente ocorre, por transposição cultural, *certas* marcas, para *funcionar como marca* (ou seja, assinalando e distinguindo) tem de ser *transpostas*, sem perder sua correspondência.

### A doutrina da analogia evocativa

Como se perceberá, a confusão entre marcas pode se dar de várias formas: seja pela confusão quanto ao significante (KODAK e KOBAK), se quanto ao significado, ou colidência ideológica:

"Avançando no mérito recursal, a sentença recorrida equivocou-se quanto à análise de colidência das marcas em litígio, tendo em vista que levou em consideração tão somente o elemento gráfico-fonético, desconsiderando por completo o aspecto semântico da marca. Tem razão a apelante, como bem reconhecido pelo INPI, ao afirmar que a expressão "SUCUSJAL" dá a impressão semântica de marca gênero da família de sucos "JAL", já registradas anteriormente à marca impugnada, designando sucos de frutas diversos, tais como "LANJAL", "POMJAL", "MANJAL", "SÃJAL", "LINJAL", "LIMONJAL", "SANJAL", "TANJAL", "UVAJAL", "JAL MANGA", "JAL CAJU", "JAL ACEROLA", "MARACUJAL", "JAL ABACAXI" e "JAL GOIABA" (fls. 526/528) (...)Destarte, forçoso reconhecer a nulidade do registro deferido (nº 821.321.960), bem como o malogro do pedido já depositado (nº 825.459.400), que deve ser arquivado, tendo em vista a colidência ora apontada". TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato Rodrigues, AC 2014.51.01.526912-0, DJ 10.01.2012.

"No caso concreto, embora não se tenha a exploração de produtos com rótulos e embalagens que possam remeter a expressão "bril", a confusão gerada pelas agravadas é de mesmo vulto, uma vez que se tem o oferecimento de produtos e serviços vinculados a empreendimento que se apresenta aos consumidores no ambiente virtual como "higibril", e a fornecedores e órgãos públicos como Higibril Higiene e Limpeza Ltda - Me,

podendo provocar indesejável associação do que é oferecido com a "família" de produtos ofertada pela renomada marca bombril. A deslealdade identificada na construção do vocábulo "higibril" se revela na indução ideológica que promove, e disso pode decorrer tanto o aproveitamento parasitário benéfico às agravadas, quanto o prejuízo à recorrente pela possibilidade de comprometimento de seu poder de distintividade e indevida associação com produtos e serviços em relação aos quais não detém controle de qualidade". Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Ricardo Negrão, AI 2020604-60.2014.8.26.0000, J 14.04.2014.

“APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O lançamento de um novo produto no mercado de alimentos demanda maiores investimentos em MARCA, uma vez que a produção do bem em si, por não apresentar nenhuma novidade, é sempre substitutivo dos já consagrados no mercado, carecendo, pois, de elementos que sirvam de atração a novos consumidores ou possibilitem a transferência dos já fidelizados. II - Assim, a estratégia mais comumente utilizada pelas empresas, para contornar tais dificuldades, tem sido no sentido de apropriar-se da identidade de um produto já consagrado no mercado, copiando-lhe não só as características materiais - de forma, sabor e conteúdo - mas, principalmente, ideológicas, decorrentes do design da marca e seus elementos de comunicação diretos e subliminares. III- In casu, resta evidente que o conjunto da marca mista "DISQUETTI" confunde-se com o conjunto da marca amplamente conhecida "CONFETTI", levando o consumidor a pensar estar diante de produtos absolutamente idênticos, em que a escolha entre ambos é absolutamente dispensável, por desnecessária. Fato que dá ensejo a uma das principais causas de concorrência desleal a merecer proteção jurisdicional, à luz da lei de propriedade industrial que repudia comportamento parasitário de mercado, bem como diluição proposital de marca por ato de terceiro. IV - Recurso parcialmente provido.” (TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 2000.51.01.006673-0, Segunda Turma Especializada, Relatora: Des. Liliane Roriz, DJU 11.9.2007, p. 293).

“O objeto de sua crítica é que a designação Real adotada nos produtos comercializados pelas rés importa em comércio parasitário, em usurpação de prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e semântica com a marca registrada da autora Royal - designação para a qual obteve registro de marca junto ao INPI.

Evidente que REAL e ROYAL são palavras que se assemelham tanto na ortografia quanto no significado. As semelhanças talvez não tenham o condão de iludir os consumidores, porém forçoso reconhecer que também não se mostram necessárias, nem cumprem qualquer fim relevante.

É notório que há uma associação entre os produtos, decorrente da similitude na identidade de baralhos e similitude de suas marcas. Um produto novo no mercado e de preço muito inferior remete a outro reconhecido e consagrado pelo mercado.

Destaco que a natureza do produto - baralho - pode levar a certa confusão entre consumidores. Não se trata de bem adquirido costumeiramente, mas que, ao contrário, costuma ser usado ao longo de anos. Razoável supor que o consumidor, que esporadicamente adquire baralhos e tem gravada na mente a tradicional marca Royal, tome o produto Real pelo outro, ou como uma segunda linha da mesma fabricante, a preços mais acessíveis.

O caso seria, então, não propriamente de reprodução, mas sim de imitação da marca, sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores.

Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, "a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado" Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade industrial, 2a. Edição RT, p 918). Assinala o autor que em tal hipótese, "o emprego da marca, que desperte a mesma ideia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro".

Como constou de notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, Apelação Com Revisão 2813834200) "a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras.

Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente".

Pouco provável, diante da infinita variedade de nomes, que a ré tenha escolhido exatamente o termo REAL para designar seu produto, açambarcando, de modo direto ou indireto, o prestígio da marca concorrente.

Este parentesco existente entre as denominações dos produtos concorrentes certamente contribui para um injusto proveito à marca do novo entrante, cuja qualidade seria associada às dos produtos da autora.

TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santrelli Giuliani, 27 de agosto de 2009

### A tradução de marca na previsão dos tratados

Assim é que o direito internacional reconhece a proteção contra *traduções* de marcas:

"A facilidade de comunicação e a multiplicidade de relações internacionais impõem que os países respeitem as regras protetivas dos direitos

incorpóreos sob pena de descrédito jurídico. E, de acordo com o art. 6 bis da CUP<sup>4</sup>:

"(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".

E no item 3 deste mesmo artigo está expresso que:

"Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé".

Teleologicamente, tal norma objetiva a prevenção de possível iniquidade, qual seja, a de que em longínqua localidade alguém venha a sornateiramente inscrever como sua denominação alheia, sem que o incauto titular disso tenha ciência. E essa disposição ajusta-se milimetricamente à hipótese, porque a marca FNAC está registrada pelo menos desde 1970 na Suíça, bem como na Espanha desde 1976, do que resulta a ineficácia da inscrição procedida pela apelada e a inocorrência do fenômeno prescricional. Afasta-se, portanto, a arguição de prescrição."

TJRJ - Ap 2004.001.10176 - 14.<sup>a</sup> Câmara - j. 23/8/2005 - rel. Marilene Melo Alves - DORJ 2/9/2005.

Ao dar aplicação direta ao texto da CUP, o tribunal segue a ortodoxia do direito internacional público brasileiro. Mesmo ante de ser trazido à lei interna pela disposição do art. 125 da Lei 9.279/96, o art. 6º. Bis da CUP era aplicado diretamente pelos tribunais, inclusive, repetidamente pelo STF. Além disso, a interpretação do TJSP corresponde à do intérprete oficial da OMPI:

---

<sup>4</sup> A Convenção como em vigor no Brasil se lê em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf).

Se uma marca é ou não susceptível de criar confusão com uma marca notoriamente conhecida será determinado pela autoridade competente do país em causa, e, assim fazendo, a referida autoridade terá de considerar a questão do ponto de vista dos consumidores desses produtos para que as marcas são requeridas . A norma prevê que essa confusão pode ocorrer em casos de reprodução, imitação ou tradução da marca notoriamente conhecida , ou mesmo – veja-se a frase final do parágrafo (1 ) -se unicamente uma parte essencial de uma marca constitua reprodução ou imitação confuso da marca notoriamente conhecida<sup>5</sup>.

Não é só ai que a CUP trata de traduções de marcas. Também preceitua o Art. 5º C.2 desse Tratado:

ARTIGO 5.ºC. 2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio por forma que difere, quanto a elementos que não alteram o carácter distintivo da marca, da forma por que esta foi registada num dos países da União não implicará a anulação do registo nem diminuirá a protecção que lhe foi concedida<sup>6</sup>.

Ao que comenta o texto oficial da OMPI:

(g) A disposição trata do uso de uma marca em uma forma que é diferente daquele em que foi registrado em um dos países da União . O objetivo desta disposição é permitir diferenças não essenciais entre a forma da marca como ele é registrado e da forma em que é utilizada, por exemplo , nos casos de adaptação ou a tradução de determinados elementos para tal uso.

2 Aplica-se também a diferenças comparáveis na forma da marca como utilizado no país de seu registro inicial. As diferenças de forma não deve

---

5 “Whether a trademark will be liable to create confusion with a well-known mark will be determined by the competent authority of the country concerned, and in so doing the said authority will have to consider the question from the viewpoint of the consumers of the goods to which the marks are applied. The provision specifies that such confusion may occur in cases of reproduction, imitation or translation of the well-known mark, or even-see final sentence of paragraph (1)-if only an essential part of a mark constitutes a reproduction or confusing imitation of the well-known mark”. BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 91. Vide no site aa OMPI, [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf).

6 ARTICLE 5, Section C(a)(2) Use of a trademark by the proprietor (f) in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union (g) shall not entail invalidation of the registration (h) and shall not diminish the protection granted to the mark (i).



alterar o carácter distintivo da marca . As autoridades competentes do país em que a marca é usada de uma forma diferente determinarão se este requisito foi cumprido<sup>7</sup>.

O que se diz nesse passo é que – dependendo do carácter distintivo da marca – a tradução ou adaptação da marca são considerados como *uso efetivo* da mesma, evitando a caducidade. Isso quer dizer, evidentemente, que – segundo a CUP – o uso traduzido ou adaptado de uma marca pode ser uma diferença não essencial entre a forma da marca como ele é registrada no exterior e a forma em que é utilizada no Brasil.

Em suma, que uma tradução de marca pode ser uma *diferença não essencial* entre a marca original e a traduzida *ou adaptada*<sup>8</sup>.

### A repulsa dos tribunais à infração por tradução ou transposição cultural das marcas

Mesmo sem a invocação direta do texto convencional, os tribunais aplicam a proteção contra a tradução – quando há analogia evocativa. Julgado recente do TRF2 enuncia a equivalência das traduções como elemento de confusão:

Constata-se que os signos BAVÁRIA e BAVIERA decorrem do nome BAYERN, região da Alemanha, que traduzido para o latim torna-se "Bavaria" , e para a língua portuguesa traduz-se como "Baviera", sendo, portanto, BAVÁRIA e BAVIERA, sinônimos, ou formas diferentes de se traduzir o nome "Bayern". - Os signos em tela possuem similaridade/identidade gráfica, fonética e ideológica. Uma vez as marcas encontrarem-se inseridas em segmento mercadológico afim, é razoável concluir ser

---

7 (g) The provision deals with the use of a mark in a form which is different from that in which it has been registered in one of the countries of the Union. The purpose of the provision is to allow for unessential differences between the form of the mark as it is registered and the form in which it is used, for example, in cases of adaptation or translation of certain elements for such use.2 It applies also to similar differences in the form of the mark as used in the country of its original registration. The differences in form must not alter the distinctive character of the mark. The competent authorities of the country in which the mark is used in a different form will determine whether this requirement has been complied with. BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 76.

8 Quanto à aplicação desse disposição convencional ao Brasil, vide o nosso BARBOSA, Denis Borges, A tutela da marca viva e o uso do Art. 5o, C da CUP para evitar caducidade (abril de 2014), [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da\\_tutela\\_da\\_marca\\_viva.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_tutela_da_marca_viva.pdf).

perfeitamente possível a ocorrência de erro, dúvida e confusão em relação ao público consumidor. (...)

"De outro lado, a marca mista "BAVIERA HOUSE BEER", registrada em 2010, da Ré/Apelante, na classe NCL(9) 35, para especificar "comércio (através de qualquer meio) de tabaco; Comércio (através de qualquer meio) de xaropes e preparações para bebidas; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios; Comércio (através de qualquer meio) de gelo; Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta", assim representada:

Constata-se que os signos BAVÁRIA e BAVIERA decorrem do nome BAYERN, região da Alemanha, que traduzido para o latim torna-se "Bavaria" , e para a língua portuguesa traduz-se como "Baviera", sendo, portanto, BAVÁRIA e BAVIERA, sinônimos, ou formas diferentes de se traduzir o nome "Bayern".

Deste modo, os signos em tela possuem similaridade/identidade gráfica, fonética e ideológica. Uma vez as marcas encontrarem-se inseridas em segmento mercadológico afim, é razoável concluir ser perfeitamente possível a ocorrência de erro, dúvida e confusão em relação ao público consumidor'. TRF2, AC 009503-22.2013.4.02.5101 (2013.51.01.009503-6), Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Desembargador Federal Paulo Espirito Santo, 18 de junho de 2015.

É tendência assente nesse tribunal:

E, no caso de apuração de distintividade, é corrente e consagrada a equivalência entre uma expressão estrangeira e a em vernáculo, quando transparente a *analogia evocativa*<sup>9</sup>:

---

<sup>9</sup> Veja quanto ao ponto nossa análise extensa da irregistrabilidade de signos que são genéricos em língua estrangeira, em BARBOSA, Denis Borges, Abuso e má fé no uso de signos originalmente genéricos, ou que vieram a cair em domínio público (julho de 2015)

[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/abuso\\_ma\\_fe.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/abuso_ma_fe.pdf).

"No caso dos autos, é indene de dúvidas que o termo "GANG", que é elemento característicos dos registros titularizados tanto pelo apelante quanto pelo apelado, que no vernáculo admite a tradução literal "grupo, bando, quadrilha, turma, gangue", é de de utilização comum e vulgar, mesmo, designativos do serviço que se pretende assinalar e que, por tal circunstância, não são passíveis de uso exclusivo por apenas um titular, sob pena de se caracterizar verdadeiro oportunismo capitalista.

Aliás, essa é a previsão expressa contida no inciso VI do art. 124 da citada Lei 9.279-96, que diz não ser registrável como marca “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;”

Previsão que tem por finalidade evitar que um signo marcário venha a ser concedido em relação direta com os produtos ou serviços assinalados, de forma a outorgar ao detentor do primeiro registro um monopólio indevido, na medida em que seria detentor de uma marca, cujo elemento nominativo, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento merceológico.

(...) Coisa diversa, entretanto, dá-se se a sua identificação, no respectivo segmento, decorre de um caráter inédito da marca, caso em que há de ser mantida a tutela e, via de consequência, garantido o uso exclusivo do vocábulo pelo seu titular. Ocorre o fenômeno, v.g., com as marcas KODAK, XEROX, ADIDAS e HÄAGEN-DAZS, que foram construídas com o propósito único de serem vocacionadas para a finalidade de identificar produtos os serviços do seu titular, às quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar um potencial máximo, uma efetiva tutela da propriedade industrial.

De fato, não há que falar em proteção marcária e, via de consequência, exclusividade do uso, de termos e expressões que guardam íntima ligação com o serviço ou a atividade que pretende distinguir, usualmente conhecidos como termos evocativos. Marcas que valem-se dos mesmos, vistas isoladamente, são consideradas fracas, exatamente por não

preencherem requisito necessário à obtenção do direito de registrar e, pois, devem receber a proteção de marca fraca.

Dessa feita, uma vez configurada a impossibilidade absoluta do direito ao registro da marca GANG unicamente no aspecto nominativo, forçoso é reconhecer que o ato administrativo que deferiu a proteção marcária é legal e legítimo". TRF2, AC 2012.51.01.031748-0, 2ª Turma Especializada do TRF2, à unanimidade, Des. André Fontes, 25 de novembro de 2014.

"O fato de constar em dicionário, a palavra Scientology, não se torna vulgar, nem comum, bem como também de uso necessário, como sucede com tantas outras palavras, que se transformaram em marcas registradas, porque antes de tudo se encontra ligada, dada sua origem etimológica, à filosofia religiosa desenvolvida por seu criador, inaplicável na espécie, portanto, a vedação enumerada pelo art. 65, item 20, do código de propriedade industrial." Ii - precedente deste eg. Tribunal: EIAC nº91.02.18708-6/RJ, (DJU-II. DE 14.12.93, p. 55065/66), que reconheceu o direito ao registro, como marca, da palavra "cientologia", que constitui a tradução, para o, nosso vernáculo, da palavra inglesa referida (TRF/2ªR., 3ªT., AC 9402193952/RJ, data da decisão: 16/05/1995).

EMENTA: INDENIZATÓRIA. MARCA REGISTRADA. CONTRAFAÇÃO. INEXISTÊNCIA, EXPRESSÃO DE USO COMUM. Caso concreto: Não se verifica a existência da alegada contrafação. Malgrado não se desconsidere a existência do registro no INPI das denominações Vollkornbrot e Schwarzbrot, **não há como se reconhecer direito ao uso exclusivo de tais expressões, porquanto são usadas largamente, há séculos, para designar espécies ou tipos** de pães elaborados conforme receitas originárias da Alemanha. No Brasil há muito que a designação é utilizada. Conforme demonstrou a apelada, ao menos mais duas empresas aqui do Estado a utilizam, sendo que uma delas precedentemente à aquisição do registro pela autora. Consultando o dicionário Alemão-Português encontra-se a tradução de vollkornbrot como pão integral e schwarzbrot como significando pão escuro, pão de centeio. TJRS, Apelação Cível Nº 70006820211, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 26/05/2004.

"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". TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 200851018044939, DJ 04.03.2010.

Vale notar que há precedente quanto à tradução em pleito de adjudicação:

"Insurgem-se os apelantes contra a R. sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, que, nos autos da ação ordinária que lhes ajuizou RBC MINISTRIES e ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MINISTÉRIOS RECURSOS BIBLICOS DE COMUNICAÇÃO, objetivando a decretação de nulidade dos registros n°s 822.058.480 (fls. 152); 824.384.474 (fls. 153); 824.384.482 (fls. 154); e 824.384.490 (fls. 155), todos para a marca nominativa "PÃO DIÁRIO" depositados nas classes NCL (7) 16; NCL (8) 35; NCL (8) 38 E NCL (8) 41, respectivamente, requerendo, ainda, alternativamente a adjudicação dos referidos registros, com base no art. 166 da LPI, houve por bem julgar procedente o pedido dos autores, ao reconhecer que os registros da primeira ré, RADIO TRANS MUNDIAL, ora segunda apelante, para a marca "PÃO DIÁRIO" não podem conviver no mercado com a marca "NOSSO PÃO DIÁRIO", na tradução para a língua portuguesa, utilizados pelos autores desde 1938, tendo em vista que se vislumbra de imediato a possibilidade de concorrência desleal e associação indevida pelo público consumidor.

Configurada a correção do R. decisum apelado, na medida em que restou evidenciada a semelhança entre ambas as marcas objeto de registro pelo INPI, restando, assim, violados os princípios inerentes ao tema que visam a proteção da marca objetivando afastar a concorrência desleal, bem como levar o consumidor a possíveis erros. (...)

Demonstrado que as semelhanças das expressões em questão, torna evidente a identidade conceptiva e fonética, o que as afasta de sua finalidade precípua, qual seja, a capacidade de distinguir produtos e serviços. Reconhecido que a autora publicou a obra "OUR DAILY BREAD", em 1959, e registrou marca homônima, em 1961, isto é, em períodos anteriores ao registro impugnado, aliado ao fato de que restou demonstrado que a segunda apelante não poderia desconhecer tal fato, já que, em 1997, firmou com a primeira apelada um contrato de prestação de serviços, segundo o qual se tornava responsável pela tradução para o português, distribuição e divulgação da obra literária no Brasil". TRF2, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2010.51.01.810793-2 DJ 15.06.2012.

### A posição do manual de marcas do INPI quanto às traduções

Em seu recente Manual de Marcas<sup>10</sup>, assim se manifesta o INPI:

#### 5.11.3 Marca de terceiro registrada

Para os fins desta regra legal, considera-se:

Imitação ideológica: Imita ideologicamente marca anterior de terceiro, todo sinal que mantenha significado correspondente ao da marca anterior.

Incluem-se no conceito de imitação ideológica os casos de tradução – imitação ou reprodução em outro idioma – de marca anterior. As ocorrências de traduções são examinadas caso a caso, aplicando-se a colidência entre os sinais desde que o idioma seja explorado no País.

---

10 As diretrizes de exame - Como ocorre em muitos outros sistemas jurídicos, o INPI tem emitido diretrizes de exame, atos administrativos nos quais se especifica o procedimento que os seus examinadores devem seguir nos exames de pedidos de patente, de registros, etc., e como devam aplicar aos casos individuais as normas jurídicas pertinentes. As diretrizes não representam, nem podem representar, mutação normativa quanto ao exame de patentes. Destinadas ao corpo de examinadores do INPI, tais diretrizes tem sido periodicamente atualizadas para assegurar maior harmonização da atuação administrativa dos servidores da autarquia, dentro de um sistema legal que se manteve inalterado no pertinente. Embora sejam utilíssimas para informar ao administrado quanto ao que seria a reação esperada do corpo técnico do INPI ante determinadas questões técnicas, as diretrizes não obrigam ao administrado, nem a qualquer terceiros, não sujeitos ao poder hierárquico próprio e interno à autarquia.

Assim, os examinadores do INPI são instruídos a examinar não só a imitação no *significante* do signo, mas também a buscar o risco de colidência no *significado*, ou colidência ideológica.

No caso das traduções, os examinadores são instruídos a aplica a norma vigente em 1971<sup>11</sup>.

### Conclusão desta subseção

A tradução linguística e a transposição cultural de uma marca são vedadas sempre que possam induzir o seu público à confusão ou associação entre uma marca e outra. Isso ocorre quando, ainda que não havendo nem probabilidade de confusão entre imagens ou expressões, há um vínculo *ideológico* entre uma marca e outra.

E esse vincula é de tal natureza e intensidade que, ainda que não induza à confusão *entre signos*, pode induzir à associação *entre origens*.

Este estudo indica que:

1. O uso ou registro de uma marca, ainda que não se confunda com a expressão ou figura de outra, se cria uma *associação* na percepção do público relevante com tal outra marca, de forma que tal público possa a ser induzido a atribuir a *origem* de uma marca a outra, é vedado, na chamada *colidência ideológica* ou *associação evocativa*.
2. Assim é que na Convenção de Paris, art. 6bis se veda o uso ou registro de marca notoriamente conhecida com sua *tradução*.
3. Assim é que, também na Convenção de Paris, se preceitua, no Art. 5C2, que uma *tradução ou adaptação*, para efeitos de apuração de uso efetivo, pode ser considerado *diferença não essencial*, servindo a tradução ou adaptação como sucedâneo do original.

---

11 A lei anterior (de 1971) mantinha tratamento específico quanto às confusões através de traduções, o que não foi reproduzido na lei em vigor: "Art. 65. Não é registrável como marca:... " 17. Imitação, bem como reprodução no todo, em parte ou com acréscimo, de marca alheia, registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo tradução não explorada no Brasil." A exceção de que se admitiria a tradução não explorada caiu na lei em vigor.

4. Os tribunais, especialmente o TRF2 e o TJSP, têm acolhido a doutrina da associação evocativa ou colidência ideológica, inclusive e principalmente em caso de traduções e transposições culturais.
5. Por fim, o Manual de Marcas do INPI instrui os examinadores a tratar as traduções de marcas como colidência ideológica, *desde que o idioma seja explorado no País*.

Assim, entendo que a tradução e a transposição de uma marca podem criar, sem dúvida, associação indevida com a marca original, sendo assim vedada sob o art. 124, XIX da Lei 9.279/96.

Assim é que por via desse meio se violaria o preceito do art. 124 da Lei 9.279/96:

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 (...) associação com marca alheia;