

A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo

Denis Borges Barbosa (Agosto de 2011)

"O alto renome de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, e **que varia com a passagem do tempo e com a mudança das circunstâncias.**" TRF2 AC 200351015407079 AC 359015, Primeira Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, 29/08/2008

Da função social do direito de marca

A exclusividade de uma marca não é um direito abstrato. Como lembramos no capítulo constitucional do nosso Tratado ¹:

Do estatuto de propriedade, a marca fica submetida ao fim social; fim esse ainda qualificado pela cláusula finalística específica da propriedade industrial. Haverá uma dedicação ao social, além da simples autonomia privada ². Outros interesses convivem, no plano constitucional, com o que tem o primeiro utente da marca em pedir-lhe o registro.

“No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por

¹ Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010 (os três primeiros volumes), vol. I, cap. II (Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual), [7] § 3. 8. - Quais são os fins sociais da marca

² [Nota do original] A doutrina comercialista clássica sempre distinguiu o interesse público no uso adequado das marcas. Vide Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 219, n° 224.

proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial ³, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor ⁴. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou

3 [Nota do original] Vide nossa “Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc> : “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.

4 [Nota do original] Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”

descuidado ⁵. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada ⁶.

Assim, o uso socialmente adequado da marca é prestigiado em direito *enquanto ele se exerce ativa e realmente na economia*. Esse uso adequado implica numa resposta do direito, protegendo o fundo de comércio do titular, e com isso beneficiando o consumidor.

O exercício da função presume efetividade de uso

O que é peculiar neste campo do direito, porém, é que *na proporção em que se exerce o fundo de comércio eficientemente*, o mesmo respeito pelo consumidor e pela boa fé e eficiência do empreendimento a proteção se ajusta à realidade do que é marca na economia e na sociedade. O espaço de proteção à marca *muda no tempo*, em atenção ao fundo de comércio que ele protege.

Assim notamos em prefácio a obra alheia ⁷:

A extensão jurídica do exclusivo marcário não é estática e prefixada, como ocorre com a equação das patentes, cujo alcance é determinado ao momento da expedição pelo entrojogo do exposto e do reivindicado.

Pelo contrário, o poder de exclusão de uma marca cresce (e decresce) no tempo em função de seu conhecimento

⁵ [Nota do original] “I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira - traverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità”. Corte Costitucional Italiana Sentenza 42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

⁶ [Nota do original] Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento.

⁷ BARBOSA, Denis Borges, prefácio a COPE'TTI, Michelle, Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010.

público, e da *eficácia* ou não do investimento em criar uma imagem-de-marca dotada de unicidade. Com isso, cresce a *penumbra* de proteção em torno do alcance inicialmente deferido, como aplicado pelos tribunais e – eventualmente – como complementado pela declaração de alto renome ou pela generificação.

A distintividade absoluta é um requisito de proteção contra a usurpação do domínio público – uma distância mínima perante o que é da sociedade -, enquanto a novidade relativa atua na proteção em face de direitos singulares de terceiros.

Na verdade, e isso é notável, a dimensão da distintividade marca a extensão inicial da exclusiva. Uma marca tem um espaço de exclusão inicialmente medido pela sua distintividade em face ao domínio público; e esse é um efeito jurídico, e não meramente econômico como ocorre com uma patente que, mesmo nos limites do reivindicado, é hábil a produzir retornos excepcionais.

A marca é um animal vivo

Da distintividade da marca

Para os efeitos da proteção da marca, esse alcance de proteção reflete o poder distintivo da marca como foco da empresa. Assim, tendo sempre em atenção o fundo de comércio, o que o direito reconhece é o *papel da marca*, e mais, o papel *de cada marca singular*, neste fundo de comércio,

Assim, essencial analisar a questão da distintividade da marca.

Valor da marca em face das demais

Iniciemos a análise pela afirmação de que a extensão da proteção de um signo em face de outras marcas decorre ⁸:

Em primeiro lugar, da distintividade absoluta da marca-paradigma. Quanto mais distintiva em si mesma, mais amplo o espectro de proteção em face de terceiros. Esta distintividade resulta de dois fatores:

- O efeito da criação originária da marca
- O efeito do investimento publicitário, e do tempo

Em segundo lugar, da distância das marcas em comparação no tocante:

- Às atividades econômicas em relação às quais a marca é utilizada (proximidade de mercados)
- Às relações simbólicas existentes entre as marcas em comparação

Graus de distintividade e amplitude da proteção

A regra básica, na análise de confusão é refletida na Question Q127 da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual ⁹:

Quanto mais distintiva for a marca, maior a amplitude de proteção contra marcas que sejam menos similares ou forem usadas para produtos que não sejam tão próximos.

É esse um dado pacífico em nosso direito:

"O critério de análise das marcas fracas exige menos rigidez do que o dos sinais considerados criativos e

⁸ Esse segmento transcreve extensamente o texto do estudo Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, em BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no sec. XXI, Lumen Juris, 2008.

⁹ "The more distinctive a mark is, the broader its scope of protection against other marks that are less similar or are used for products that are less closely related".
http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q127_E.pdf

fortes. Não cabe, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. A partir da análise dos diversos significados da palavra "ébano", o acórdão recorrido deduziu que o termo "EBONY" não é passível de uso exclusivo pelas recorrentes, pois se trata de expressão de uso comum, evocativa, de pouca originalidade ou forte atividade criativa.(...)A partir do exame dos documentos acostados aos autos e da análise semiológica da palavra "ébano", o TRF da 2ª Região concluiu que a marca "EBONY" deve tolerar certa margem de proximidade com a expressão "ÉBANO & MARFIM", pois é individualmente incapaz de obter a proteção conferida pelo registro às ditas marcas fortes e criativas." Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.116.6498/RJ, DJ 30.03.2011.

Assim, uma marca forte terá naturalmente proteção mais extensa do que uma marca fraca.

Da distintividade absoluta das marcas

Da distintividade apurada no momento da criação

A criação de uma marca não se confunde com a criação de uma obra literária ou visual, Trata-se aqui da criação do signo *como marca*, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone) e dedicá-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente.

Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, *num* mercado designado, não existe propriedade sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num

contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso regular da propriedade no seu campo próprio ¹⁰.

Marca como signo

Uma marca é um signo, e não terá vida útil se for insuscetível de exercer significação. Esse é um requisito lógico e prático. Diz Gustavo Leonardos:

Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.¹¹

Assim, uma marca não será registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se não for *distintiva* em suas duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão.

10 POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de La Propriété Industrielle. Paris. Ed. Montchrestien. 1999., § 1.300. « Les utilisations qui sont réservées au propriétaire de la marque sont nécessairement faites à titre commercial, dans le commerce des produits ou services considérés, dans un cadre concurrentiel: marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marqués illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicité radiophonique, affichage, pratique des marques d'appel ou des tableaux de concordance, etc. Il n'y a pas contrefaçon à reproduire le signe en dehors du cadre concurrentiel, par exemple à de simples fins d'information d'actualité ou de façon accidentelle dans la photographie d'une manifestation publique, ou apparaît accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marqué à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple en remplissant d'un autre produit pour son propre usage ».

11 LEONARDOS, Gustavo S. “A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96”. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 41.

A questão aqui é o requisito da *distintividade* ou distingüibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum¹². O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos¹³.

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser *destacado* em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

Por exemplo: um marceneiro hábil e talentoso faz cadeiras bem torneadas, leves e resistentes de madeiras nobres; quer tornar seus produtos reconhecíveis e individualizáveis por uma palavra, de tal forma que os consumidores possam comunicar entre si as virtudes de seu artesanato. Não escolherá designar seus produtos como *cadeira* – porque isso não indica que a *sua* cadeira é diferente das outras, de menos qualidade. Mesmo que o quisesse, o direito não lhe permitiria conseguir a exclusividade do uso da palavra, pois *cadeira* já é de uso de todos.

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só¹⁴. É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país

12 A questão é tratada particularmente bem por Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. Vide José Antonio B.L.Faria Correa, “Eficácia dos Registros de Marca”, Revista da ABPI, No 23, jul/ago 1996, p. 23.

13 Vide MEDINA, David Rangel. Tratado de derecho marcario, Mexico 1972 p. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI No. 25, nov/dez 1996, p. 16.

14 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, vol. 1, parte 1, Rio de Janeiro: Edição Forense, 1946, p. 403: “as denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui o mesmo motivo a que aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominações necessárias ou vulgares dos produtos carecem de cunho distintivo,

- não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a *res communis omnium* (ou, no caso, o *sermus communis*, que é o mesmo no campo das palavras). A distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância – há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do público como distinta, separada, característica do que todo mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.

Assim, é vedado:

- a) o registro das letras, algarismos ou datas, isolados, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*; (art. 124, II da Lei 9.279/96);
- b) dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir,
- c) ou aqueles empregados 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* (art. 124, VI);
- d) da cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo¹⁵;
- e) da denominação *simplesmente descritiva* de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII);
- f) do termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII);

pois que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero. Por outro lado, não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles” . Mais adiante, a p. 406: “O uso exclusivo dessas denominações violaria, sem dúvida, a liberdade de comercio, estabelecendo o monopólio indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse lícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo publico e pelo comercio para designá-los”.

15 S Sobre a questão da distintividade das cores na Europa, vide “*Colour per se and combination of colours as a trade mark*”, encontrado em

[\[helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_ES_Colour_trade_mark\\[0000006424_00\\].html\]\(http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_ES_Colour_trade_mark\[0000006424_00\].html\),](http://www.ipr-</p></div><div data-bbox=)

visitado em 22/10/2006.

g) da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI)¹⁶.

Em todos estes casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular¹⁷, salvo o caso de acréscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico resultante do acréscimo.

Graus de distintividade absoluta

Os signos se dispõem em um *continuum* de distintividade, desde a chamada *marca de fantasia* até o grau impossível de falta total de independência entre o signo e o seu objeto. A análise, aqui, é quanto à distintividade em face do domínio público.

Podem-se distinguir, com a jurisprudência americana corrente, quatro (ou talvez, cinco) graus de distintividade:

- a) signos genéricos;
- b) os descritivos;
- c) sugestivos ou evocativos;
- d) marcas arbitrárias;
- e) marcas *de fantasia*.¹⁸

A análise da distintividade absoluta leva em conta, essencialmente, a *motivação* do signo em face de seu objeto¹⁹. Ou seja, o grau pelo qual o signo se destaca da

16 Também o art. 124, XXI nega proteção à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico. Neste último caso, o ponto em questão não é falta de distinguibilidade absoluta, mas inexistência de signo, eis que o objeto que se pretenderia proteger é uma funcionalidade.

17 SCHMIDT, Lélío Denicoli. “A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário”, Revista da ABPI, N° 38, jan/fev 1999, p. 26.

18 “Arrayed in an ascending order which roughly reflects their eligibility to trademark status and the degree of protection accorded, these [four different categories of terms with respect to trademark protection are (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful. *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

coisa significada, numa escala que vai desde a onomatopéia, até o desenho da coisa, até o máximo da arbitrariedade possível. O signo já inicialmente próximo do objeto significado estará em domínio público.

Como indicado, são **genéricos** os signos que o uso geral emprega para designar o próprio produto ou serviço, como, por exemplo, o caso clássico americano *The Computer Store*²⁰. Caso especial de marca genérica é a *designação necessária*, que implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço²¹. Nos termos *genéricos* não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum²².

São genéricas tanto as denominações originalmente vinculadas ao produto ou serviço, quanto aquelas que, pelo uso, se tornaram necessárias ao processo de comunicação. J. X. Carvalho de Mendonça, referindo-se ao fenômeno, assim entende²³:

Denominação necessária é a que se prende à própria natureza do produto designado; é a que se acha a ele incorporada, constituindo o seu próprio nome; denominação vulgar, usual, é aquela que, não tendo sido

19 BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis of Trademark Law”, 51 UCLA Law Review 620 (2004) “This is essentially a hierarchy of figurativeness. It ranks marks according to the degree to which their signifiers are, in semiotic terms, “motivated” by their referents. Motivation is defined as the “opposite of arbitrariness”. Thus the relation between form and meaning is motivated, or partly motivated, in a case of onomatopoeia; also e.g. where forms are derived by a semantically regular process of word-formation.” P.h. Matthews, the Concise Oxford Dictionary of Linguistics 235 (1997).

20 In re Computer Store, Inc., 211 U.S.P.Q. (BNA) 72 (Trademark Trial & Appeal Board 1981).

21 CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 1151.

22 A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo. Mas Landes e Posner (The Economic Structure of The Intellectual Property Law, P. 191) notam que, ainda que se desse exclusividade a essas marcas, haveria um monopólio lingüístico (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

23 MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial, v. III, T. I, Rio de Janeiro: ed. Russel, 2003, p.267.

originariamente o verdadeiro nome do produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como seu nome.” (grifei)

Uma e outra se acham no domínio público; a ninguém é lícito tornar qualquer delas objeto de direito exclusivo. Apropriar-se da denominação necessária ou vulgar do produto ou da mercadoria, para compor a marca desse produto ou dessa mercadoria, importaria em monopolizar não somente a sua fabricação ou a sua venda, como a dos produtos similares e idênticos de outros fabricantes ou comerciantes (in op. cit. p.267). (grifei)

Em casos muito especiais, no entanto, mesmo as marcas genéricas podem ser curadas pela mutação simbólica. Por exemplo, a expressão “polvilho anti-séptico” denota um tipo de produto farmacêutico; no entanto, a jurisprudência consagrou-a como suscetível de proteção marcária²⁴. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e imperturbado, que lhe desse o efeito de singularização *no universo simbólico* que facultasse o registro. O extravasamento do símbolo - a notoriedade -, nesses raros casos, confere ao signo um *significado secundário*, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.

São **descriptivas** *A Casa do Pão de Queijo* ou *American Airlines*, no qual se utilizam imagens, descritores ou perífrases para se designar o produto ou serviço.

24 AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico » possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca.(...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada. (...) Não há quem, como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha conhecimento do Polvilho Antisséptico Granada, e de sua utilidade ou serventia.

As **sugestivas** presumem uma operação intelectual para se chegar ao objeto designado, de deslocamento metonímico ou metafórico²⁵.

Nessas marcas *sugestivas*, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Úmbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, *coziness* e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de bi-univocidade.

Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá de outro lado vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo²⁶.

As marcas **arbitrárias** importam em deslocamento de um signo existente a outro campo significativo, como *Apple* para computadores. Quanto a tais *marcas arbitrárias*, disse Gama Cerqueira:

Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes

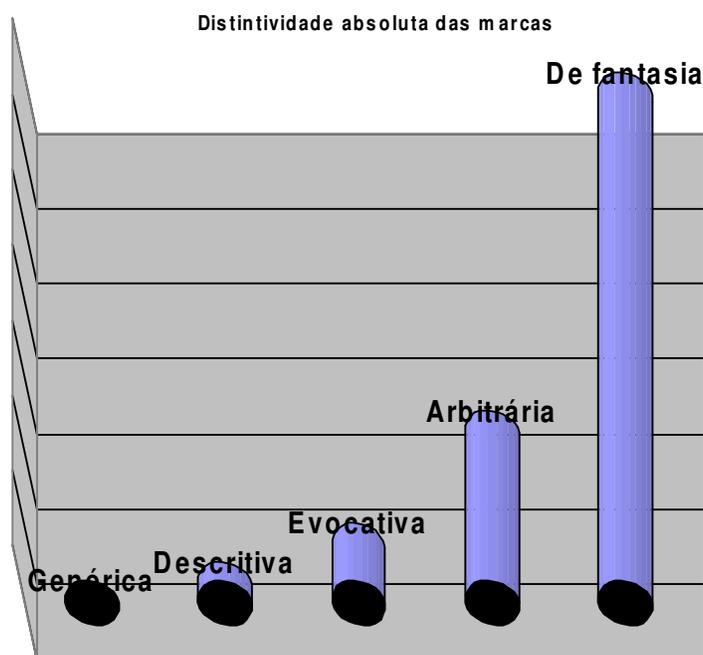
25 Tais marcas exigiriam “imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods.” *Stix Prods., Inc. v. United Merchs. & Mfrs., Inc.*, 295 F. Supp. 479, 488 (S.D.N.Y.1968).

26 *Idem*, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio *spoleto*, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana.

de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum²⁷.

Já designação de **marcas de fantasia** deve ser reservada àqueles neologismos ou criações verbais ou figurativas, que representam completa arbitrariedade em face do produto ou do serviço, como *Kodak* ou (ligeiramente menos criativa) *Xerox*.

Em princípio, uma marca genérica não será, jamais, apropriável; as descritivas, o serão, quando *dotadas de forma distintiva*. As demais serão apropriáveis, segundo um balanceamento entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça. As marcas de fantasia terão de ser criadas na percepção do consumidor, pela apresentação, descrição, ou publicidade.



27 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, vol. 2/823, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, p. 82-3.

A distinvidade adquirida

Criada, a marca passa a ganhar sentido próprio, a chamada *imagem-de-marca*²⁸. Tal imagem é o *significado* da marca, reconhecido pelo público.

Essa imagem é criada pelo acúmulo de experiências com o produto ou serviço específico, tanto diretamente relacionadas com a sua utilização, como através da influência da publicidade, do efeito estético, pela comunicação social e pela reação dos críticos. Uma imagem-de-marca incorpora toda a informação ligada à origem do produto ou serviço.

O valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da publicidade²⁹. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva³⁰.

28 A imagem-de-marca é o que usualmente se denomina Brand. Na definição da Wikipedia, “A brand is a collection of images and ideas representing an economic producer; more specifically, it refers to the concrete symbols such as a name, logo, slogan, and design scheme. Brand recognition and other reactions are created by the accumulation of experiences with the specific product or service, both directly relating to its use, and through the influence of advertising, design, and media commentary. A brand is a symbolic embodiment of all the information connected to a company, product or service. A brand serves to create associations and expectations among products made by a producer. A brand often includes an explicit logo, fonts, color schemes, symbols, which may be developed to represent implicit values, ideas, and even personality” <http://en.wikipedia.org/wiki/Brand>, visitado em 25/10/2206”. A manifestação jurídica da imagem-de-marca, em sua estabilidade, é o goodwill, clientela ou fundo-de-comércio.

29 Vide Maria João Soares Louro, “Modelos de Avaliação de Marca”, RAE - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, abr/jun 2000, vol. 40, n. 2, p. 26-37.

30 Esta noção já se encontrava em nossa análise de 1987, BARBOSA, Denis Borges, Developing new Technologies: a changing intellectual property system. Policy options for Latin America. Sela, 1987, p. 47 (publicado como El Desarrollo de Nuevas Tecnologías (Sistema Económico Latino-Americano, 1987). BOSLAND, Jason, op. cit.: “Stephen Wilf suggests that by associating a symbol with an object, the public contributes to the authorship of trade marks. Because the meaning of a mark results not from the efforts of an individual trader but the interpretive acts of the public, Wilf argues that the public should be attributed ownership. Trade mark law, on the contrary, is said to incorrectly formalise the trade mark originator as the arbiter of meaning by recognising only the efforts of the originator in generating the meaning and

Assim reporta o precedente:

“Pois, ao contrário do que se possa imaginar, a proteção de um signo relaciona-se muito mais com causas econômicas (popularidade da marca e volume de investimentos) do que circunstanciais (novidade ou antecedência), daí a existência de institutos como a notoriedade e o alto renome, engendrados justamente para excepcionar princípios como o da territorialidade e o da especificidade, evitando que terceiros venham registrar sinais amplamente consagrados, com respaldo na própria lei”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2006.51.01.520589-7, DJ 24.06.2010.

Assim, pelo tempo, popularidade e investimento, a marca cresce

A construção da imagem-de-marca, em especial pelas técnicas persuasórias e de sedução, cria eficácia simbólica de duas formas cumulativas:

- a) como reforço, positivo ou negativo, à distintividade absoluta da marca
- c) além do alcance da concorrência e dos direitos de exclusiva.

Na primeira hipótese, dá-se, positivamente, a chamada *significação secundária*, pelo qual a imagem-de-marca aumenta seu grau de distintividade absoluta ³¹. De outro lado, e negativamente, há a perda de distintividade absoluta, pela

interpretation of a trade mark”. Numa análise mais informal, vide Gunnar Swanson: “For instance, in many ways Coca Cola does not own their brand. They own the trademark but the brand resides in the minds of a billion or so people around the world. The brand is what people think of the fizzy sugar water, what people feel when they see old red vending machines, thoughts of Santa Claus paintings, reactions to Mexican kids wearing t-shirts that say "Come Caca" in a script similar to the trademark, associations with American culture and politics. . . They are, however, the trademark owners and the people who have the right (perhaps even the duty) to try to both protect and exploit the brand.”, <http://lists.webtic.nl/pipermail/infodesign-cafe/2004-June/1010478.html>, visitado em 26/10/2206.

31 Sobre essa doação de sentido que aumenta a distintividade absoluta, vide o nosso Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2008, § 4.1

generificação – quando, pela construção da imagem-de-marca, o signo vem a ser apropriado pelo domínio comum ³²

Na segunda hipótese, o significante da marca passa a significar – aponta origens – que não necessariamente correspondem à circulação de produtos e serviços. O símbolo extravasa o mercado, o *vinculum juris*, ou ambos. Criam-se aqui os fenômenos da marca notória ou de alto renome.

Convencionalmente, dá-se a esse fenômeno o nome de *notoriedade*, eis que a marca capaz de ter esse efeito é descrita como *notória*. No dizer de Faria Correa³³:

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.

32 Vide nosso Proteção de Marcas, op. Cit., § 4.2.

33 CORREA, José Antonio B. L. Faria. “O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas”, Revista da ABPI, N° 37, nov/dez 1998, p. 293.

Conclusão quanto à distintividade absoluta

Seja pela criação, seja pela aquisição de sentido posterior à criação, a marca detém um grau de distintividade em face aos produtos e serviços que designa, e determina a *amplitude da proteção contra a confusão*.

Assim, a marca forte em distintividade pelo tempo e pela publicidade recusa mesmo marcas que não sejam iguais:

"A controvérsia, portanto, cinge-se ao uso da expressão "Creme de Rosas", que a recorrente afirma ser mera variação da marca "Leite de Rosas". No julgamento recorrido, a semelhança das expressões leva a crer que são meras variações do mesmo produto. Tanto é que, em outra oportunidade, o próprio INPI, para proteger "Leite de Rosas", negou-se pedido de registro da marca "Água de Rosas". Concluiu que a utilização da expressão "Creme de Rosas" **confunde o consumidor e permite a diluição do valor patrimonial que marca original adquiriu ao longo de mais de setenta anos de presença ininterrupta nos lares brasileiros.** 7.- Assiste razão à recorrente. Sem dúvida, tal como ponderou o Tribunal de origem, a palavra "creme" é distinta da palavra "leite". **Todavia, deve ser considerado o risco de que, mesmo quando apostas em embalagens diferentes, induza a erro quanto à origem de produtos distintos inseridos na mesma classe** (Classe 29 do INPI: "Aparelhos e artigos de toalete, cosméticos e artigos para bebês"). Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca "Leite de Rosas" adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente. Nesse contexto, procede a alegação de que existe o risco de um desodorante com o

nome "Creme de Rosas" ser confundido com uma variação do conhecido "Leite de Rosas". Várias outras marcas bem conhecidas como "Leite Moça", "Leite Longa Vida", etc, também tem designativos comuns em sua composição, mas é ponderável que "Leite de Rosas" e "Creme de Rosas" - ambas apostas em embalagens de desodorante, na mesma cor rosa-forte e com dizeres igualmente na mesma cor - parecem se referir a variantes do mesmo produto (vejam-se fls. 9 do apenso, 31/32 e 762 destes autos.". Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 929604, DJ 06.05.2011.

Distintividade relativa

Tendo considerado o fenômeno da distintividade absoluta, passemos agora a analisar a questão da distintividade relativa, ou seja, em face das demais marcas existentes.

Já falamos em obra anterior que a distintividade relativa é a do valor das marcas entre si – sua distintividade relativa. Uma marca deve diferenciar-se das marcas que disputam mesmo mercado de forma tal que lhe garanta a unicidade: o reconhecimento de que a origem indicada por uma marca se distingue da origem de outra. Ou seja, que, entre uma e outra, não exista confundibilidade em tese, e, a fortiori, confusão.³⁴

Distintividade relativa e atividade econômica

O segundo fator de distinção entre as marcas é o da distância das atividades econômicas em relação às quais são utilizadas. Quanto mais próximas, mais haverá possibilidade de confusão.

A consideração agora introduzida não é alternativa, mas, pelo contrário, se soma à questão anteriormente tratada. A interação entre distintividade absoluta

³⁴ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009, p 75.

e a concorrência estabelece a área de exclusão em torno da marca, a partir do qual a confusão é ilícita.

Assim Barton Beebe descreve esse fenômeno ³⁵:

O direito de marcas evita essa forma de concorrência desleal **criando em torno de cada marca um ambiente de proteção, ou, como dizia o Juiz Hand, uma ‘penumbra’**.

E continua, mencionando tanto a carga distintiva (significante) quanto à utilidade - bem ou serviço – quanto à qual se estabelece a concorrência (referente) ³⁶:

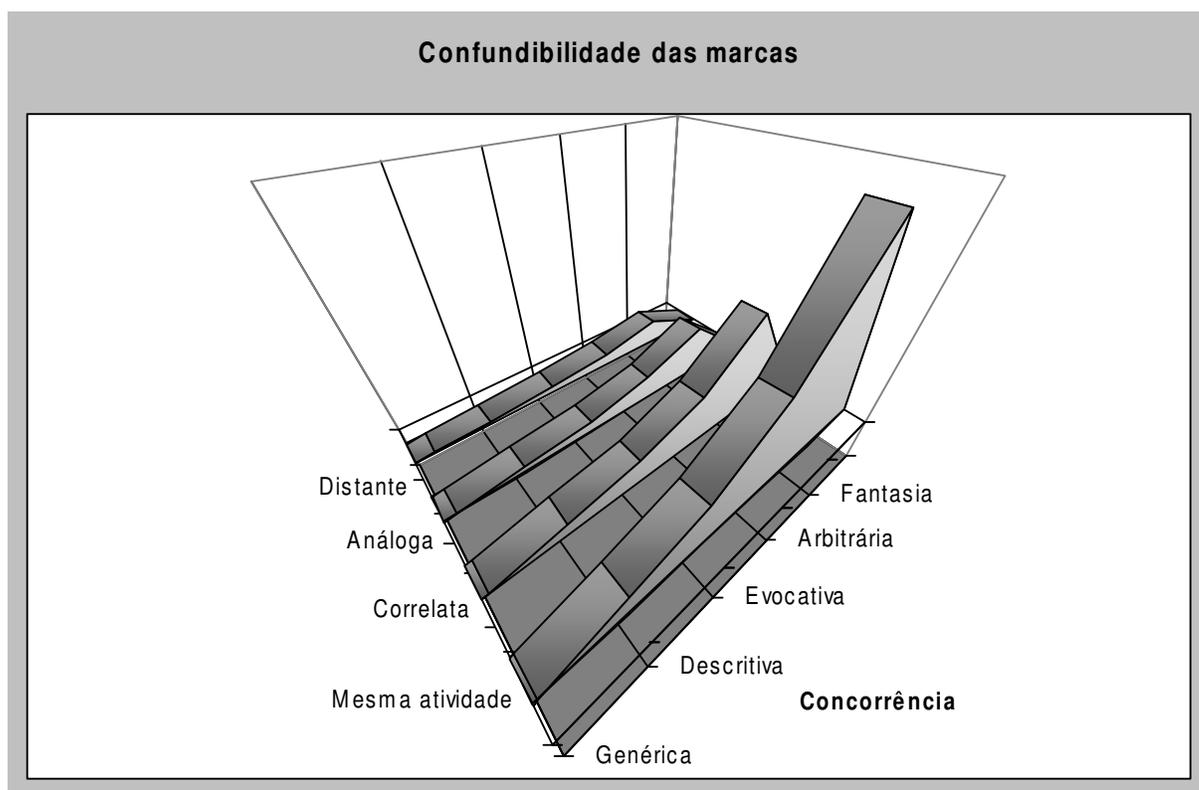
Tanto mais perto a combinação entre significante e referente da marca junior se aproximar da combinação entre significante e referente da marca senior, maior a proporção dos consumidores que irão confundir as marcas de um e do outro. **Em um determinado ponto de proximidade com o espaço do usuário senior, o direito de marcas declara que uma alta proporção dos consumidores está sendo ou será confundida, e estabelece uma fronteira dentro da qual nenhum competidor pode entrar.**

35 BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis Of Trademark Law”, 622 51 UCLA Law Review, 621 (2004)., p. 654: “Trademark law prevents this form of unfair competition by investing a trademark with scope, or in Judge Hand’s phrase, a “penumbra.”(Lander, Frary & Clark v. Universal Cooler Corp., 85 F.2d 46, 48 (2d Cir. 1936). The closer a junior user’s signifier-referent combination comes to the signifier-referent combination of a senior user, the greater the proportion of consumers who will confuse the junior’s with the senior’s use. At some proximity to the senior’s use, trademark law declares that too high a proportion of consumers are or will be confused, and establishes a border inside of which no competitor may come. This border, enveloping any given trademark, describes the scope of that trademark’s protection and the extent of the producer’s property right”.

36 Na verdade, Beebe analisa o espaço de exclusão levando em conta a distintividade relativa p. ex., Brahma, Grama, Trama, etc na cadeia dos significantes. O que sustentamos aqui é que a carga significativa (distintividade absoluta) prevalece nesta análise.

Esta fronteira, que envolve cada marca, descreve a abrangência da proteção da marca e a extensão dos direitos do titular.

O que Beebe descreve pode ser expresso visualmente da seguinte forma:



No quadro acima, os espaços maiores representam uma área maior de proteção – ou penumbra – que parte do zero em relação aos signos genéricos (que não podem sequer ser classificados como marca) até as marcas de fantasia, que usufruem da máxima proteção. O deslocamento vertical representa a proximidade ou distância na concorrência, de tal forma que a confrontação de marcas assinalando a mesma atividade importará na máxima proteção da marca sênior, e a de atividade distante a mínima.

Assim, uma marca descritiva terá em face de outra marca junior uma proteção reduzida, ainda que assinalando a mesma utilidade, enquanto que uma marca de fantasia excluirá energicamente qualquer outra no mesmo campo, e mesmo conservará alguma penumbra fora de sua área de competição.

Da declaração de alto renome

Uma vez adquirida distintividade absoluta através de tempo, e investimento publicitário, a marca pode – no mercado interno – obter proteção especial mesmo em face de outras que não lhe são competidoras. É o que faculta o art. 125 da Lei 9.279:

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

Definindo seus efeitos:

"1. Desde que devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, tem proteção especial em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei da Propriedade Industrial) a marca de alto renome se comprovado que é possível a sua confusão com outra marca, ainda que as áreas de atuação das empresas sejam distintas, tenham elas clientela específica e os respectivos produtos não se identifiquem. 2. É assegurada à marca de alto renome, em relação a classes e segmentos mercadológicos diversos, a extensão dos efeitos do seu registro no território nacional, porquanto a Lei da Propriedade Industrial, fundando-se na defesa das ideias e criações, da propriedade e dos consumidores, excepciona a aplicação do princípio da especialidade." STJ, AgRg no Resp 954.378 - MG (2007/0110732-3), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro João Otávio de Noronha 14 de abril de 2011

Da confusão e associação

Comprovada a convergência de mercados (ou o alto renome), passa-se a apurar a confusão ou associação entre as marcas de um mesmo mercado, seja ele concreto ou simbólico.

Como explicamos antes³⁷:

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”.³⁸

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.

Para se verificar a confusão ou associação entre marcas a doutrina utiliza alguns critérios e testes.

Critérios

Os critérios de análise mais utilizados pela doutrina e tribunais para se apurar confusão e associação são:

³⁷ Barbosa, Denis Borges. Da confusão e da associação em matéria de marcas. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#signos> Acesso em 19/08/11.

³⁸ [Nota do Autor] RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência desleal. Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136.

- Comparação Binária: Análise de elementos conceituais (simbólico) e visuais característicos da marca sênior com os da marca Junior em seu conjunto.
- Comparação entre as marcas sênior e Junior em face de outras do mercado. Teoria da Distância: Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca ou *trade dress* sênior tem apenas a amplitude de proteção em face à marca ou *trade dress* junior equivalente à mesma distância que aquela mantém em face do domínio comum do mercado.³⁹

Do Teste Polaroid e sua aplicabilidade em face da casuística brasileira

Os testes para a apuração de afinidade de mercado e de confusão e associação foram consagrados nos Estados Unidos, pelos tribunais daquele país.⁴⁰ Um dos testes mais utilizados no direito de marcas americano para se apurar afinidade de mercado e confusão ou associação entre marcas é o teste Polaroid⁴¹.

No caso acima indicado, o tribunal identificou oito fatores a considerar quando se avalia se uma marca está infringindo outra marca. Este teste procura determinar se os consumidores provavelmente se confundiriam quanto a origem das marcas. Se o teste indicar essa confusão o tribunal deve concluir pela existência violação. Por outro lado, o teste indicar que a confusão é improvável ou mínima, o tribunal deverá decidir contra a violação.⁴²

³⁹ Das marcas similares de outros competidores: Friedrich-Karl Beier. Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC 1975 Heft 3, nota 66.

⁴⁰ Para uma análise sistemática desses testes, vide Barton Beebe, Multifactor tests, p. 1581. Disponível em <http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-%20Multifactor%20Tests.pdf>.

⁴¹ Jeffrey B. Pietsch. Trademark Infringement: Factors Considered in Consumer Confusion. Disponível em: [http://www.weintraub.com/Publications/Trademark Infringement Factors Considered in Consumer Confusion](http://www.weintraub.com/Publications/Trademark%20Infringement%20Factors%20Considered%20in%20Consumer%20Confusion). Acesso em 20/08/11. Este teste de fatores foi divulgado e utilizado no direito americano a partir do caso Polaroid Corp seminal v. Eleito Polarad. Corp, 287 F.2d 492 (2 Cir. 1961) e, a partir daí, amplamente utilizado pelos Tribunais americanos como o teste para se verificar objetivamente a existência de afinidade de mercado e de confusão ou associação entre duas marcas.

⁴² Ibidem.

O uso deste teste é apenas uma forma de sistematizar critérios que – presentes em uma jurisdição estrangeira, estão completamente adotados na casuística nacional. Como indicaremos a seguir, sua pertinência é refletida em precedentes relevantes brasileiros.

Os oito critérios⁴³ que se estipulam no teste são:

a) A força da marca do autor da ação. A “força” de uma marca representa sua capacidade de identificar a fonte dos bens ou dos serviços no segmento relevante do mercado ⁴⁴. Este é um dos fatores os mais importantes em avaliar a probabilidade da confusão. Quanto “mais forte” for a marca, mais provável que os consumidores serão confundidos se essa marca for aplicada aos bens em competição, e mesmo aos bens que não são próximos àqueles em que a marca é usada ⁴⁵.

b) Grau de similaridade entre as duas marcas. A similaridade das marcas encontra-se no núcleo da probabilidade da análise da confusão. A análise padrão compara as marcas quanto ao som, o sentido, e a aparência. Geralmente, se deve considerar uma marca

⁴³

Encontrado

em

http://www.americanbar.org/content/newsletter/publications/gp_solo_magazine_home/gp_solo_magazine_index/am00cristal1.html. Acesso em 20/08/11.

⁴⁴ "Quando marca notória é reproduzida indevidamente, o consumidor acredita encontrar no produto similar as mesmas qualidades do verdadeiro, crendo ter ele a mesma procedência ou ser sua comercialização, ao menos, sob licença regular do titular." Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Fernando Foch Lemos, AC 2009.001.23935, DJ 09.12.2009.

⁴⁵ Assim como o já mencionado ensinamento do STJ: “Ademais, tratando-se de marca fraca, deve esta suportar a convivência de outras, assemelhadas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2006.50.01.007233-9, DJ 06.07.2010

registrada em sua totalidade, e não considerando seus componentes ⁴⁶.

c) A proximidade dos bens ou dos serviços de ambas as partes no mercado. Este fator examina se os bens em comparação estão relacionados de tal maneira que é provável levar o público a acreditar equivocadamente que os bens de um dos titulares da marca registrada são originários ou licenciados pelo outro. Os bens não têm que ser os mesmos; a confusão pode levantar-se entre bens dissimilares. Entretanto, é geralmente mais fácil provar a probabilidade da confusão entre bens competindo um com o outro ou estreitamente relacionados do que bens que não competem entre si ⁴⁷.

d) A probabilidade de que uma das partes estenderá seu uso até o âmbito da outra. Mesmo se os bens em

⁴⁶ “A verossimilhança encontra-se bem evidenciada pelo conteúdo documental, merecendo realce o fato de o coelho usado pela agravante em seu material ser parecidíssimo com o da Playboy, o que, por si só, autoriza a medida em âmbito antecipatório, pois a cautelar satisfativa e a tutela antecipada têm íntima relação, consideradas o mesmo instituto por alguns. Portanto, considerando a prova inequívoca do direito da Playboy, o receio de dano (continuidade do uso da marca) - ("periculum in mora"), irretocável a decisão agravada". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 7ª Câmara Cível, Des. José Maurício Pinto de Almeida, AI 0417072-5, Julgado em 27.11.2007.

⁴⁷ Este critério é pacífico na casuística nacional: "É de se notar que as empresas litigantes atuam no mesmo segmento de mercado - bebidas não alcoólicas - a Apelante, produzindo refrigerantes, e a Apelada, sucos em pó. II - Não se podendo olvidar que nesse quadro mercantil qualquer semelhança entre marcas, por menor que seja, pode ensejar confusão no espírito do consumidor, que passa a ter dificuldades de identificar a procedência dos produtos de sua preferência. III - A evidência que as expressões "DOLLY" e "GOLLY" se assemelham, saltando aos olhos que a substituição da letra "D" e pela letra "G" é incapaz de conferir à marca da apelada a distinção necessária, de modo a evitar remissão involuntária ao núcleo nominativo da marca da Apelante. IV - Os documentos dos autos demonstram que a marca da Apelante é amplamente conhecida em seu segmento de mercado, não restando dúvida que o convívio com outra semelhante, pode implicar no que a lei tem por escopo evitar - ato de concorrência desleal e/ou parasitária, com prejuízos para o consumidor". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2007.51.01.803165-5, DJ 10.12.2010

comparação são dissimilares, uma das partes pode evidenciar que a confusão do consumidor é provável, se o usuário mais antigo, ou o mais recente da marca expandirá seu negócio para competir com o outro ⁴⁸.

e) Evidência da confusão real. Embora a prova da confusão real não seja necessária para estabelecer a probabilidade da confusão, a evidência da confusão real é forte, e talvez mesmo a melhor evidência da probabilidade da confusão. A evidência da confusão real consiste freqüentemente em telefonemas e cartas enviadas erroneamente ⁴⁹.

f) Intenção do usuário mais recente em adotar sua marca. Como a evidência da confusão real, a evidência da intenção do usuário mais recente de confundir o público quando adota a mesma marca não é necessária para provar a probabilidade da confusão. Onde é possível provar, entretanto, é um argumento poderoso. A motivação subjacente à análise da intenção é que o tribunal pode corretamente presumir que um réu que pretenda confundir consumidores realizou sua finalidade ⁵⁰.

⁴⁸ “Ainda que as empresas em confronto não atuem no mesmo ramo de atividades, as mesmas se inserem em segmentos mercadológicos que ostentam certa afinidade, quais sejam, o mercado de investimentos financeiros e o mercado imobiliário, circunstância que pode causar eventual associação equivocada por parte do público consumidor”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des Liliane Roriz, AC 200851018065529, DJ 04.03.2010.

⁴⁹ Como indica o teste, este é um fator a se considerar, mas não é determinativo. “**Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão**, não se exigindo prova efetiva de engano por parte de clientes ou consumidores específicos”. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Des. Convocado Honildo Castro, RESP 401105/RJ, DJ 03.11.2009

⁵⁰ Esse critério é também presente na casuística nacional: “A intenção de embargada de se apropriar do prestígio que a marca da ora Embargante já desfrutava no mercado, após longos anos de investimento em sua divulgação, resta mais evidente quando verificamos no banco de dados do INPI as diversas tentativas de

g) A qualidade dos produtos do réu. O foco desta análise não é a qualidade intrínseca dos bens, mas sim sua qualidade comparativa. Há duas possibilidades aproximações ligeiramente diferentes nesta esta análise: (1) um produto de qualidade inferior fere a reputação do usuário mais antigo porque o público pode acreditar que os bens vêm da mesma fonte ou (2) um produto da qualidade igual promove a confusão que os bens vêm da mesma fonte.

h) Sofisticação dos consumidores relevantes. O padrão do “consumidor razoavelmente prudente” que, provavelmente, terá que lidar com a marca diferirá caso a caso, dependendo da natureza dos bens em comparação. Geralmente, quanto menor o grau de cuidado provável a ser exercitado por um consumidor, maior a probabilidade da confusão, e vice versa. Presume-se que os consumidores que fazem compras do preço elevado geralmente exercitarão um cuidado maior do que os consumidores comprem produtos mais baratos ⁵¹.

registro do termo VIGOR pela mesma, desacompanhado do termo CORADINI como podemos observar nos pedidos n° 814403182, 811537633, 811537625, 750253967, conforme documento em anexo, cumprindo ressaltar que, tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades, há de se considerar como de conhecimento da embargada a marca da embargante. IV - Para o concorrente é mais fácil valer-se de alteração mínima, associada à forma figurativa, em evidente contrafação, do que buscar, por si, o prestígio no mercado consumidor". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Messod Azulay, EI AC 2000.02.01.032999-3, DJ 12.02.2010.

⁵¹ Esse critério é consagrado na casuística brasileira: "I- A natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina devem ser considerados na aplicação da proibição de registro inscrita no art. 65, item 17, do CPI. Tratando-se de aparelhos científicos, eles se destinam a consumidores esclarecidos, que dificilmente confundiriam marcas que ostentam alguma semelhança. Ao contrário, se o produto é popular, adquirido por pessoas menos instruídas, essa possibilidade de confusão é maior. O critério, pois, num caso e em outro, ha de ser diverso, na aplicação do art. 65, 17, do CPI. II-possibilidade do registro das marcas "químex" e "kímax", a primeira marca mista e a segunda marca nominativa, que se destinam a assinalar aparelhos científicos. Inocorrência da proibição do art. 65, item 17, do CPI. III-recurso provido." TFR, AC 105292, Sexta Turma, Ministro Carlos Mario

Velloso, 18-12-1985. "Acresça-se, consoante se infere das assertivas da própria Agravada, a qualidade dos produtos não se assemelham aos seus, situação de onde se infere que o preço da mercadoria não se identificará com o dos produtos genuínos Louis Vuitton, marca de renome internacional, cujo público alvo, de melhor poder aquisitivo e que, em princípio, tem conhecimento do produto que adquirem, não serão, ao contrário do entendimento do Em. Magistrado, vítimas de confusão ou engano capaz de ensejar erro na compra do produto e prejuízo às Agravadas". Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 4ª Turma Cível, Des. Cruz Macedo, AI 20060020011289, Julgado em 10.05.2006.