

Do Teste Polaroid e sua aplicabilidade no direito pátrio

Denis Borges Barbos (outubro de 2011)

Os testes para a apuração de afinidade de mercado e de confusão e associação foram consagrados nos Estados Unidos, pelos tribunais daquele país.¹ 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 Polaroid².

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 de violação. Por outro lado, se o teste indicar que a confusão é improvável ou mínima, o tribunal deverá decidir contra a violação.³

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 critérios⁴ 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 mercado⁵. Este é um dos fatores os mais importantes em avaliar a probabilidade da confusão. Quanto “mais

¹ 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>.

² Jeffrey B. Pietsch. Trademark Infringement: Factors Considered in Consumer Confusion. Disponível em: http://www.weintraub.com/Publications/Trademark_Infringement_Factors_Considered_in_Consumer_Confusion. 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.

³ Ibidem.

⁴ Encontrado em http://www.americanbar.org/content/newsletter/publications/gp_solo_magazine_home/gp_solo_magazine_index/am00crystal1.html. Acesso em 20/08/11.

⁵ "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.

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 ⁶.

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 registrada em sua totalidade, e não considerando seus componentes ⁷.

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 ⁸.

d) A probabilidade de que uma das partes estenderá seu uso até o âmbito da outra. Mesmo se os bens em 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 ⁹.

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 ¹⁰.

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

⁶ 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

⁷ “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.

⁸ 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

⁹ “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.

¹⁰ 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

da intenção é que o tribunal pode corretamente presumir que um réu que pretenda confundir consumidores realizou sua finalidade¹¹.

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 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 compram produtos mais baratos¹².

*

¹¹ 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 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.

¹² 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 "quimex" e "kimax", 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.