

Da confusão e da associação em matéria de marcas

Denis Borges Barbosa (junho de 2011)

Marca de indústria, comércio e serviços

Dentre os vários tipos de marca previstos na legislação brasileira, as destinadas a distinguir produtos e serviços têm como características, no âmbito do Direito da Propriedade Intelectual:

- (a) Elas são apostas a produtos e serviços, para o fim de distingui-los uns entre outros;
- (b) Enquanto usadas “como marca”¹;
- (c) Num contexto de “uso comercial”²;
- (d) Sem garantia jurídica de qualidade substantiva³; e

¹ BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: § 2.011. 2 “O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (*res nullius*, e não *res communis omnium*) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do **uso como marca**”. (Grifamos)

² "Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de actividade económica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica. Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial." ASCENSÃO, José de Oliveira, As funções das marcas e os descritores, In Revista da ABPI, no. 61, nov/dez 2002, p. 17. "O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil". REsp 862.067-RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul), julgado em 26/4/2011.

³ "Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade. A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há, pois, também uma função de garantia. A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro - manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos." ASCENSÃO, José de Oliveira, op. cit. Para uma análise extensa dessa questão, vide PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha, A função de qualidade nos signos distintivos substanciais, Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento - Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, 2011.

(e) No espaço pertinente da concorrência ⁴.

Em outra análise, assim notamos os propósitos dessas mesmas marcas ⁵:

Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades. Inseridas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico. As criações expressivas – cinema, música – se constroem inteiramente nesse espaço, mas se vinculam à economia pela utilidade de fruição que as tornam (ou não...) mercadoria.

A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente. Ela significa, distinguindo certos valores na concorrência, diferenciando produtos e serviços, assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão para o uso do signo, permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o investimento na criação da imagem-de-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não-exclusivo.

Análise em concreto

O pleito de nulidade se faz em abstrato, o de violação de direitos se faz em concreto – nas condições reais da concorrência. Assim notei em obra anterior ⁶:

Análise em abstrato

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

Neste contexto de exame ou de nulidade – e só neste – aplica-se com precisão o que diz Maurício Lopes Oliveira⁷:

⁴ “A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade das marcas, como já visto, se exerce na concorrência, mas com as características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência se encontrar mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que ultrapassa o produto ou serviço assinalado. Sob tais pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário para viabilizar a marca no microambiente econômico onde ela se exerce.” BARBOSA, Denis Borges, Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2008, § 5.2.1.

⁵ Proteção de Marcas, op. Cit., 5.1.6.

⁶ BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, *in* A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

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

Efeitos de uma análise em concreto

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

Como diz Ana Müller, em sua importante tese de doutoramento ⁸:

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

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

Uma vez que se inclua na lógica da decisão judicial em questão a concretude das relações concorrenciais, sem dúvida é pertinente a forma material que as empresas se utilizam de seus signos distintivos.

Se a maneira em que tais signos são usados na materialidade da concorrência, inclusive sua forma mista, não implicam em confusão ou associação com os

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

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

de qualquer marca registrada, na forma em que o foi, certamente não haverá infração.

Em outras palavras, se o concorrente tem registro ou pedido que – em abstrato – potencialmente colide com as pretensões de outro concorrente, mas na concretude da concorrência, não se utiliza desses elementos potencialmente colidentes, contrafação não haverá e, a fortiori, pretensão de abstenção.

A questão essencial da concorrência

A proteção das marcas tem radicação constitucional. Como notava Pontes de Miranda ⁹, aquele que *cria* uma marca, dedicando um signo a uma atividade econômica específica, na qual tal signo nunca foi utilizado para tal fim exato, tem um direito subjetivo constitucional a pedir a marca, e a havê-la ao fim do exame oficial.

Assim, a marca já nasce constrangida por uma eficácia ligada a um contexto concorrencial. Exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um direito constitucional à proteção das marcas, direito esse que nasce da criação, ou ocupação do signo *como signo marcário* ¹⁰ e sua vinculação a uma atividade ¹¹.

Da especialidade como requisito constitucional de constrição

Dentre nós, o autor que mais se debruçou sobre a questão da especialidade de marcas é Enzo Baiocchi, que assim nota:

O princípio da especialidade é a regra substancial no direito de marcas que limita o direito de propriedade industrial do titular de uma marca registrada, e seu uso exclusivo, a certo produto ou serviço, na classe e no ramo mercadológico correspondentes à sua atividade. O objetivo é evitar a apropriação e o uso como marca de sinais que se refiram a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, passíveis de produzir um risco de erro ou confusão para o consumidor ¹².

9 Tratado de Direito Privado, vol. XVII, p. 570.

10 Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (invenção). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático

11 FERREIRA, Sergio de Andréa, Marca DDI. Registro. Ação coletiva. Antecipação da tutela: inviabilidade, Revista Forense – Vol. 371 Pareceres, Pág. 261, 1. 2. O direito formativo gerador à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se esta for obra desta natureza; ou ao utente que fez, que criou a marca – forma de especificação –, ou achou-a – ocupação –, nesta última hipótese, se *res nullius*. 1.3. Pontes realça (op. e vol. cit., p. 15) que não é do uso que se irradia o direito potestativo, gerador do registro da marca, mas da criação ou do achamento: o uso é fato jurídico, enquanto o direito potestativo se exerce por meio do depósito e do requerimento de registro.

12 BAIOCCHI, Enzo. Princípio da Especialidade No Direito de Marcas, manuscrito, 2003.

Como imperativo de ordem pública, inerente ao desenho do sistema das exclusivas da propriedade intelectual, o princípio de especialidade se lê na entretela dos interesses constitucionais, no espaço entre a *liberdade de iniciativa*, a proteção do consumidor, e a tutela da imagem empresarial, essa garantida pelo art. 5º XXIX, da Constituição.

Olhando por esse prisma, dissemos ¹³:

Note-se que, pela natureza constitucional do sistema de marcas, a apropriação se faz **da maneira mais restrita possível dentro das finalidades de assinalação da marca**: apenas nos limites do mercado ao qual a marca é dedicada. É o que se diz *o princípio constitucional da especialidade das marcas*, que promove o adequado equilíbrio de interesses, assegurando a distinção com o mínimo de restrição da liberdade de usar signos. De outra maneira, lembra Bento de Faria,

“seria permitir o monopólio de uma infinidade de sinais distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concorrentes (sic)” ¹⁴.

Assim é que as técnicas jurídicas que abandonam o princípio da especialidade – efeito extra-especialidade da notoriedade ou outras formas de evitar a diluição, encontram óbice ou limite no texto constitucional ¹⁵.

Neste sentido:

Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial. Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. (Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.116.6498/RJ, DJ 30.03.2011)

E, voltando aos textos de Enzo Baiocchi ¹⁶:

¹³ BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, Vol. I, Cap. II, [7] § 3.2. (B) O princípio da especialidade.

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges, Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.

¹⁵ JACOBS, Brian A., Trademark dilution on the constitutional edge, <http://www.columbialawreview.org/articles/trademark-dilution-on-the-constitutional-edge>, visitado em 24/1/2009.

¹⁶ Motivo absoluto de recusa de registro de marca comunitária tridimensional – Comentários ao acórdão Lego, do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14.9.2010 (Processo C-48/09 P), Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/c1cd349287c9c15affff802bfffff.pdf>

Em dois estudos anteriores, embora tratando de temas distintos e com foco no direito brasileiro ¹⁷, tivemos a oportunidade de defender a tese, segundo a qual a regra da especialidade e o uso exclusivo da marca registrada devem ser interpretados não como condição de exclusividade ampla e irrestrita para todo e qualquer tipo de atividade econômica, mas tão somente para aquelas que envolvam um risco de confusão e potencial prejuízo direto para o titular da marca e, indireto, para o consumidor. Somente assim – dissemos – podem ficar assegurados a harmonia e o equilíbrio entre a proteção constitucional à marca registrada e as demais garantias constitucionais, tendo em vista que a proteção à marca registrada interessa não só ao seu titular, mas, principalmente, trata-se de instituto que está ligado aos interesses de ordem pública ¹⁸. Além disso, lembramos também que a regra da especialidade está intimamente ligada à livre concorrência e ao princípio da defesa do consumidor, que são fundamentos da nossa ordem econômica ¹⁹. Concluímos o nosso pensamento – e ainda nos mantemos forte nesta convicção – no sentido de que o Direito de Marcas e, mais especificamente, a proteção especial fora das fronteiras do princípio da especialidade, que parece querer levar em conta somente os interesses econômicos e jusprivatísticos do titular da marca, deve ser manejada de forma relativamente restritiva. E isso – voltamos a repetir aqui – por uma dupla razão: a proteção da livre concorrência e dos interesses do consumidor.

Da função social das marcas

A restrição que se submete a análise do fator concorrencial em marcas atende ao que se poderia construir como a *função social das marcas* ²⁰:

[7] § 3. 8. - Quais são os fins sociais da marca

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

¹⁷ [Nota do original] Breves considerações acerca do princípio da especialidade no direito de marcas. São Paulo: RDM, n.º 138, 2005, pp. 137 e ss. (v. principalmente item n.º 6: “Os interesses de ordem pública”); e o segundo, assim titulado: A proteção à marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil, Revista da ABPI, n.º 102, 2009, pp. 3 ss. (v. item n.º 8: “Considerações finais”).

¹⁸ [Nota do original] V. art. 5.º, incisos XXIII e XXIX da CF/1988. Nesse sentido já: MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, n.º 224, p. 219; v., também, BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pp. 132 e ss.; idem, Proteção das marcas – uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 239 e ss.

¹⁹ [Nota do original] Cf. art. 170, incisos IV e V da CF/1988.

²⁰ BARBOSA, Denis Borges, Tratado, op. Cit., vol. I, Cap. II.

social, além da simples autonomia privada ²¹. 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 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 ²², mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor ²³. 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 descuidado ²⁴.

21 [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.

22 [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”.

23 [Nota do original] Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa 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: “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.”

24[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 Constitucional Italiana Sentenza 42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada ²⁵.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na *res nullius* ²⁶), com a veracidade ²⁷ e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade ²⁸ e a chamada novidade relativa.

[7] § 3. 9. - Efeitos da cláusula finalística quanto às marcas

Mas essa dedicação é diversa daquele vínculo geral entre a propriedade mobiliária física, ou da propriedade sobre a empresa, aos seus fins sociais. A lei que lhe garantir a propriedade da marca, como da patente (mas não dos direitos autorais ²⁹), visará o interesse social do País, assim como favorecerá o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico do País.

Essa dedicação, assim, tem uma ênfase no aspecto dinâmico da função social, que é o *desenvolvimento*, e a uma singularização do interesse social genérico, que é o interesse nacional *brasileiro*.

Assim, diz o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Além disso, não se pode olvidar que a proteção à marca não se esgota nos interesses meramente individuais de seu titular, representando verdadeiro mecanismo de defesa do consumidor e inibição da concorrência desleal, visando a resguardar "o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" - art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Maurílio Gabriel, AC 1.0024.07.665470-6/001(1), DJ 24.09.2008

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

26 [Nota do original] Não em domínio público, pois essa noção importa em um interesse positivo comum, *na res communis omnium*, e não na liberdade de apropriação. Quanto à distinção, vide o nosso Domínio Público e Patrimônio Cultural, em Estudos em Honra a Bruno Hemmes, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>. Vide também PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, § 2.130.2.

27 [Nota do original] PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição (...), op. cit: "Hão de ser verdadeiras as marcas, isto é, de não mentir, de não induzir em erro o público sobre a natureza, qualidade ou origem dos produtos marcados: o nome da pessoa física, ou da pessoa jurídica, que dela é proprietária, há de ser o que figura, o lugar da proveniência do produto tem de ser o que se menciona".

28 [Nota do original] BURST E CHAVANNE, 4. Ed., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum.

29 [Nota do original] Pois este é garantido pelo art. 5º, XVII da Carta, que só se acha vinculado ao princípio geral da função social.

Continuando:

[7] § 3. 10. - Tensão concorrencial específica das marcas

Simultaneamente, a marca é objeto de uma propriedade constitucional que se realiza *na concorrência e pela concorrência*. No sistema jurídico brasileiro, a Constituição se inaugura com uma declaração em favor da liberdade de iniciativa, e insere entre os princípios da Ordem Econômica o da liberdade de concorrência. Tal antagonismo, como o queria Ruy Barbosa, perpassa a análise de todo direito de marcas³⁰.

Num limite extremo, o uso de qualquer instrumento concorrencial não pode importar em abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros³¹. De outro lado, cabe exatamente ao Estado garantir que haja o acesso à concorrência seja livre de manifestações deste mesmo abuso de poder econômico. Entre a adequada função concorrencial da marca e seu abuso, há um espaço constitucionalmente delineado, que a lei deve distinguir e implementar-se³².

Um resultado imediato dessa tensão, no próprio estamento constitucional, é o princípio da especialidade, antes referido.

Para se definir a concorrência: a análise de mercado

Como nota Enzo Baiocchi,

a regra da especialidade e o uso exclusivo da marca registrada devem ser interpretados não como condição de exclusividade ampla e irrestrita para todo e qualquer tipo de atividade econômica, mas tão somente para aquelas que envolvam um risco de confusão e potencial prejuízo direto para o titular da marca e, indireto, para o consumidor.

30 [Nota do original] “Cabe avaliar o caso concreto, situando a disputa judicial na tensão entre dois princípios constitucionais, quais sejam, a garantia da propriedade das marcas e da livre concorrência, presentes no art. 5º, XXIX, e no art. 170, IV, da Carta Magna, respectivamente. Em outros termos, a solução da demanda encontrará fundamento seguro se forem feitas distinções necessárias para explicitar melhor a dita tensão.”, Apelação Cível- Sexta Câmara Cível, Nº 70003640174, Comarca de Porto Alegre, 10 de dezembro de 2003.

31 [Nota do original] BASTOS, Celso Ribeiro, em Comentários à Constituição do Brasil, vol. 7, Saraiva, 1990., p. 76. MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo, Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988, APEC, 1989, p. 74.

32 [Nota do original] Em uma interessante série de casos, foi contestado ato normativo da União que impedia os postos de serviços de combustível portadores de uma determinada marca (“bandeira”) de venderem produtos de outras origens, que não a da marca. O argumento era de que essa vinculação à marca violaria a liberdade de iniciativa dos postos. Decidiu o STJ: Mandado de Segurança N. 4.138 - DF (95.0034700-8), Primeira Seção (DJ, 21.10.1996) Relator: Exmo. Sr. Ministro José Delgado. “É que as Portarias examinadas visam a defesa das marcas dos produtos que foram, a altos custos, fixados no meio do consumidor e dele ganharam confiança. Com a liberdade das “bandeiras” torna-se difícil identificar a marca do produto, pela ausência de transparência. A afirmação dos impetrantes de que foi violado o princípio de livre iniciativa não tem raízes sólidas. Livre iniciativa de atividade econômica não significa liberdade absoluta, como explicou, adequadamente, Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “Livre iniciativa não significa senão liberdade de iniciar um “negócio” e dirigi-lo sem constrangimentos exceto os que o Estado, por suas normas, impõe, para a defesa do bem comum.”.

Ocorre que, como um *prinus* para se verificar se há confusão, primeiro se verifica se há *concorrência*.

Confusão fora da concorrência: só pelo art. 125 da Lei

Confusão sem concorrência é um fenômeno da vida, mas que só penetra o campo da propriedade intelectual quando *após a declaração de notoriedade* prevista no Art. 125 da Lei 9.279/96, a marca passa a ter determinados efeitos além da especialidade.

“Assim como o direito de propriedade da marca, o princípio da especialidade também não é absoluto. Com efeito, o referido princípio é excepcionado pelo art. 125 da Lei 9279/96 (...) À marca de alto renome, portanto, é assegurada maior proteção legal pela alta respeitabilidade e notoriedade que possui, não se restringindo ao âmbito do mercado em que atuam (...) sem qualquer restrição, sobretudo a relativa à impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços (...). Com efeito, à marca considerada de alto renome não se aplica o princípio da especialidade, sendo irrelevante discutir a possibilidade de confusão do consumidor (...). Dessarte, em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96 (Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma Especializada, Min. Nancy Andrighi, RESP 951.583, DJ 17.11.2009).

Dessarte, em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96 (Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma Especializada, Min. Jorge Scartezini, RESP 658.702, DJ 21.08.2006).

Assim, para se determinar a confusão entre produtos verifica-se, em primeiro lugar, se existe, entre eles, um único e só mercado real (produto ou serviço idêntico ou semelhante).

O fator corretivo da concorrência: a afinidade

O conflito entre a realidade do mercado pertinente – dúctil, mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em *classes*, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da *afinidade*³³.

Afinidade vem a ser a eficácia *jurídica* da marca fora da classe à qual é designada, em parte pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de

33 O critério, na lei brasileira, tem amparo legal. Nota BAIOCCHI, Enzo, op. cit., p. 317: “Mister se faz avaliar, portanto, se existe afinidade entre os produtos e serviços e se isso é capaz de levar o consumidor a erro ou confusão (veja, por exemplo, no inciso XIX, do art. 124, da Lei 9.279/96, a afinidade como critério de anterioridade ou colidência)”.

registro ³⁴, mas – com maior importância ainda – pelo extravasamento do signo em face da exclusividade.

Dizia Gama Cerqueira, falando do Regulamento de 1923 (Dec.-lei 16.264, de 19.12.23, art. 80, n. 6-7), que circunscrevia a colisão entre produtos ou artigos *da mesma classe*:

de acordo com este sistema, considera-se nova a marca para o efeito do registro, desde que diversifique a classe de produto a que se aplica, vedando-se apenas o registro de marcas idênticas ou semelhantes para distinguir produtos pertencentes à mesma classe. Esse sistema, porém, não resolve todas as dificuldades, pois, se facilita a verificação para não se permitir o registro de marcas iguais ou semelhantes na mesma classe, o risco de confusão por parte do consumidor não fica de todo afastado, uma vez que pode haver afinidade entre produtos pertencentes a classes diversas ³⁵.

Sendo limitado o número de classes, muitas delas abrangem artigos inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria diferentes, os quais, entretanto, não poderiam ser assinalados com marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. Por outro lado, produtos afins ou congêneres, mas pertencentes a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca, induzindo em erro o comprador ³⁶.

José de Oliveira Ascensão igualmente enfatiza, na afinidade, a necessidade da prevenção da confusão além dos limites da especialidade:

A marca é atribuída para uma classe de produtos ou serviços. Mas a zona de defesa que lhe corresponde ultrapassa as utilizações da marca dentro da classe a que pertence, para evitar a indução do público em erro mesmo em relação a produtos ou serviços não compreendidos na mesma classe, mas cuja afinidade com aqueles a que a marca respeita teria a consequência de induzir o público em erro sobre a relação com a marca anterior. ³⁷

Critério de apuração de afinidade

O critério de afinidade é, em princípio, simbólico e jurídico, e não econômico. Será afim o produto ou serviço que, na materialidade da relação com o

34 BAIOCCHI, Enzo. op. cit., p. 47: “Como bem lembrou Luigi di Franco, a afinidade entre marcas deve ser entendida com “critérios elásticos e variáveis caso a caso”, pois certo é que há casos de afinidade entre marcas diferentes para assinalar produtos ou serviços também em classes diferentes, enquanto que pode não haver conflito entre marcas, no que pese os produtos ou serviços pertencerem a uma mesma classe (Trattato della Proprietà Industriale. Milano: Società Editrice Libreria, 1933, p. 299)”.

35 GAMA CERQUEIRA, op. cit..

36 Ib. Ibidem, p.56.

37 ASCENÇÃO. op. cit.

consumidor, aportando marca igual ou similar, pudesse confundi-lo quanto à origem.

Assim nota Pollaud-Dulian³⁸:

Risque de confusion. Le risque de confusion est l'élément fondamental, comme le soulignait la Directive de 1988 (considérant 10), qui indiquait qu'il faut interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion s'apprécie par rapport à une clientèle d'attention moyenne, et non par rapport à des spécialistes. La notoriété de la marque, qui n'a pas été retenue pour établir la similarité des produits ou services, peut être prise en compte parmi les éléments de nature à établir la possibilité de confusion dans l'esprit du client d'attention moyenne: C'est aussi la position de la cour de justice des communautés, selon laquelle: « *le caractère distinctif de la marque, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion*» (grifo nosso).

Leva-se em conta, de outro lado, a inter-relação de dois aspectos: a proximidade dos símbolos e a das atividades, de forma que em marcas iguais, rejeita-se mesmo uma afinidade mais remota, desde que presente e real³⁹.

Maurício Lopes de Oliveira, numa análise sensível do direito europeu e dos países da Europa sobre o tema de afinidade⁴⁰, distingue como critérios de afinidade:

(a) Objetivos

- i) Afinidades resultantes da natureza e composição dos produtos (Champagne e espumantes, sapatos e roupas);
- ii) Afinidades resultantes da destinação e finalidade do produto (dedais e agulhas, medicamentos e instrumentos cirúrgicos);
- iii) Afinidade entre os produtos e serviços correspondentes (computadores e serviços de informática)

(b) Subjetivos

38 ROLLAND, Willian, op. cit. p. 656.

39 « L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés » (decisão da Corte Europeia de 29 de setembro de 1998, Proc. C-39/97 (demanda de decisão prejudicial do Bundesgerichtshof): Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation.

40 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 61-74.

- i) Circuito de distribuição – bens vendidos na mesma loja;
- ii) Apresentação do produto para consumo (massas e molhos, muitas vezes vendidos num mesmo pacote).

(c) Mistos

i) O autor indica, ainda, que se aceitam comumente afinidades entre produtos alimentícios entre si, de produtos de luxo, inclusive de *haute couture*, e entre roupas e acessórios de vestuário.

No direito americano, como narram Chisum e Jacobs⁴¹, debateu-se longamente com o tema, até solidificar a jurisprudência num critério de exame múltiplo e eminentemente factual⁴².

Natureza simbólica da afinidade

Da listagem de categorias de análise de afinidade, pode-se distinguir um alargamento da *percepção* do mercado relevante por parte do público consumidor. Este deslocamento pode-se dar por percepção de similitudes *objetivas* entre categorias de produtos e serviços, ou por *inferências não explícitas* de que a origem de dois produtos ou serviços dissimilares fosse uma só.

Já não se apura, aqui, a relevância pelo critério de substituíbilidade (margarina substitui manteiga) mas de proximidade fática (bens vendidos na mesma loja, ou apresentação do produto para consumo no mesma embalagem) o que é mera operação simbólica de *metonímia*⁴³.

Em outros casos, a percepção do consumidor é afetada por critérios de substituíbilidade *simbólica* como ocorre quando alguém associa produtos de luxo, inclusive de *haute couture* e jóias, no que a semiologia identifica um procedimento *metafórico*⁴⁴.

41 JACOBS, op. cit., p. 52.

42 “The problem of determining how far a valid trademark shall be protected respect to goods other than those to which its owner has applied it, has long been vexing and does not become easier of solution with the years. Where the products are different, the prior owner's chance of success is a function of many variables: the strength of his make, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal defendant's good faith in adopting its own mark, the quality of defendant's net, and the sophistication of the buyers. Even this extensive catalogue not exhausts the possibilities-the court may have to take still other variables into account”. American Law Institute, Restatement of Torts, 729, 730.

43 Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, metonímia é o tropo que consiste em designar um objeto por palavra designativa doutro objeto que tem com o primeiro uma relação de causa e efeito (trabalho, por obra), de continente e conteúdo (copo, por bebida), lugar e produto (porto, por vinho do Porto), matéria e objeto (bronze, por estatueta de bronze), abstrato e concreto (bandeira, por pátria), autor e obra (um Camões, por um livro de Camões), a parte pelo todo (asa, por avião), etc. Neste contexto, porém aludimos à noção de metonímia como deslocamento de sentido por contigüidade, na inspiração de Roman Jakobson de Dois Tipos de Afasia, em *Lingüística e Comunicação*, Cultrix, 1969. p. 40.

44 Ainda segundo Aurélio, tropo que consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o figurado; translação. [Por metáfora, chama-se raposa a uma pessoa astuta, ou se designa a juventude primavera da vida.]

O terceiro caso de afinidade também tem raiz simbólica, mas *não objetiva* (produtos numa mesma prateleira) e sim *subjetiva*, como toda percepção de que a *origem* de produtos e serviços dissimilares entre si pode ser a mesma.

Como testar a afinidade

Um dos testes de afinidade mais aplicados é assim definido⁴⁵:

O Teste Polaroid

a) A força da marca do plaintiff. A “força” de uma marca representa sua capacidade de identificar a fonte dos bens ou dos serviços no segmento relevante do mercado. 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.

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.

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.

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.

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.

45 Do site da American Bar Association, em www.abanet.org/genpractice/magazine/am2000/am00cristal1.html, visitado em 18/12/05.

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.

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 compram produtos mais baratos.

Simultaneidade no mercado real

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual, é preciso que se faça sentir em relação a um mesmo produto ou serviço. Nesse ponto, a coexistência dentro de uma mesma *classe de registro* é consideração no máximo secundária:

Como adverte Newton Silveira, há a «exclusividade em relação aos produtos, mercadorias ou serviços cobertos pela marca, e não especificamente, em relação à classe, mera divisão burocrática, destinada a facilitar os serviços administrativos de registro. (STJ. Recurso de *habeas corpus* nº 37- SP Registro nº 89.0007928-0, R. Sup. Trib. Just., Brasília, 2(5): 131-226, jan. 1990, pg. 158. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Costa Lima).

A identidade objetiva pressupõe uma *análise de utilidade* do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina,

o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante⁴⁶.

Também na análise antitruste, a perspectiva do consumidor é primordial para definição da substituíbilidade:

Assim, a delimitação do mercado relevante predominante leva em consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos consumidores são determinantes da substituíbilidade dos produtos entre si.⁴⁷

Da existência de um só mercado

Nosso primeiro problema, assim é determinar se há um só mercado entre os dois contestantes. Como já indicado acima, levando em conta dois ou mais contestantes, haverá um só mercado entre eles se os consumidores podem optar entre os agentes para obter uma determinada utilidade, cujos exemplares fornecidos pelos contestantes serão (tal como demandados pelo consumidor, segundo seus motivos reais ou percebidos) fungíveis entre si.

De outro lado, haverá um mercado específico, objetivamente considerado, quando as utilidades nele oferecidas sejam fungíveis entre si, e até certo grau infungíveis com outras utilidades igualmente disponíveis aos consumidores⁴⁸.

Para efeitos de apuração de concorrência desleal, como para a análise do direito público da concorrência, leva-se em conta a fungibilidade *tal como ela surge para o público relevante*.

Porém aqui contribui para a definição do mercado não só a escolha racional do público, como também as especificações resultantes, por exemplo, da

46 "A semelhança gráfica, a identidade de natureza fonética e a similitude nos ramos da atividade comercial, que possam provocar confusão entre o público consumidor, caracterizam concorrência desleal e ensejam abstenção de uso". (TJESP, AC nº 107.127-1-SP, de 9.03.89, in RJTJSP/LEX-119/235-238). "Mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer aos requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Rel. Ministro Liz Vicente Cernicchiaro, por unanimidade, conceder o mandado de segurança". (Tribunal de Justiça de São Paulo Ementa. Propriedade industrial - Marca - Proteção - Uso da marca La Rochelle por um restaurante e por uma panificadora e confeitaria - Gênero comercial da alimentação - Possibilidade de gerar confusão entre os consumidores - Registro pertencente ao restaurante - Ação procedente - Recurso não provido. Apelação Cível n. 222.281-1 - São Paulo - 21.02.95 Apelante: La Rochelle Paes e Doces Ltda - Apelada: Saint Thomás Restaurante Ltda.) "Propriedade industrial - Marca - Abstenção de uso - Inadmissibilidade - Laboratório médico e de análises clínicas - Impossibilidade de confusão pelo usuário - Atividades, ademais, requisitadas por profissionais da área que sabem distinguir a especialidade de uma e outra - Recurso não provido". (Relator: Jorge Tannus - Apelação Cível n. 206.846-1 - Santo André - 09.06.94).

47 Ato de Concentração CADE 27/95 (Caso Colgate-Kolynos), voto da relatora. Note-se que um segundo elemento de análise são relações simbólicas de mercado, que ultrapassam a noção de utilidade do Direito Antitruste.

48 Note-se que – para o efeito da análise de concorrência desleal – não se exige o extremo limite da análise do direito antitruste, para o qual só haverá um mercado relevante quando o agente econômico possa, na ausência de competição, praticar preço monopolista sem que o consumidor se valha de alternativas menos adequadas a atender sua demanda de utilidade.

construção mítica de diferenças de utilidade. Caso o público reaja, por exemplo, à construção publicitária de que certo produto é distinto dos outros, a ponto de criar resistências (ainda que não racionais) a mudar para outra linha de produto, ter-se-á mercado específico.

Um caso particular em que isso se dá é no mercado dos produtos e serviços de consumo conspícuo, no qual o aumento significativo de preços não fará o público pertinente buscar utilidade prática em outras fontes mais baratas, segundo uma decisão racional e pragmática ⁴⁹. Assim o aumento de preços de uma bolsa Gucci pode deslocar o comprado para uma Fendi, mas não o vai fazer comprar um produto análogo, igualmente capaz de carregar dinheiro e cosméticos, mas achado num supermercado popular.

Assim, neste contexto de concorrência desleal, o mercado pode ser definido por dois fatores cumulativos: a fungibilidade real, e a percebida.

O certo é que não é a coexistência de parcelas do mesmo mercado no campo da marca que *por si só* implica em presunção de confusão:

Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (...) Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos. (Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Massami Uyeda, RESP 1114745/RJ, DJ 21.09.2010).

Importante um segmento do voto vista da Min. Nancy Andrighi do mesmo julgado:

Não há se olvidar, todavia, que a realidade do mundo moderno tem sido pautada pela ampliação do acesso aos meios eletrônicos de comunicação e pela diversificação estratégica de atividades de comércio e indústria, muitas vezes dentro de uma mesma empresa, o que exige uma releitura do princípio da especificidade. Essa releitura deve se dar com os olhos voltados às funções do instituto jurídico da marca, tanto do

⁴⁹ Este fenômeno é estudado no nosso Tratado, op. cit., vol. I, cap. III, seção VI - Os parâmetros da concorrência suntuária.

ponto de vista público, no sentido de promover a defesa do consumidor, que pode ser facilmente confundido, quanto do ponto de vista privado, com o intuito de auxiliar o titular da marca no combate à concorrência desleal. Dessa forma, uma interpretação mais consentânea com a nova realidade permite que, ainda que duas determinadas marcas sejam atuantes na mesma classe, se possa admitir a sua coexistência. (Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, voto vista da Min. Nancy Andrighi, RESP 1114745/RJ, DJ 21.09.2010).

A análise de confusão

Uma vez que se determine a coexistência de mercado, passa-se - só aí -, à análise de confusão.

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

Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar que haja competição real ou simbólica, efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços assinalados⁵⁰.

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”⁵¹.

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.

De qualquer forma, vale lembrar a regra de bom senso refletida na Question Q127 da AIPPI:

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.

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

51 RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência desleal, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136.

Regras tradicionais de colidência

Examinemos aqui os procedimentos de análise de confusão, deduzidos da experiência e da jurisprudência de cento e quarenta anos de análise jurídica das marcas.

Devem-se, quanto a esses, indicar separadamente os critérios consagrados de análise comparativa entre duas marcas ou produtos em confronto, em abstrato, e aquelas que derivam dos elementos de significação – da *linguagem específica* – do segmento de mercado em questão, construído pela tensão das muitas marcas e produtos competitivos⁵².

Comparação binária

É simples determinar a colidência total e absoluta entre signos – ou produtos dotados de elementos simbólicos – idênticos – como diz TRIPs, “no caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão”. Nestes casos, a discussão irá centrar-se na questão da especialidade. É quanto à hipótese de signos parcialmente similares, ou sugestivos, que se aplicam as maiores discussões.

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

deve proceder-se ao exame comparativo das marcas em causa não analiticamente, através de um exame detalhado e uma avaliação individual de cada item individual, mas de maneira unitária e sintética, através de uma avaliação global levando em conta os elementos mais aparentes⁵³.

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca ou o produto é destinado, em sua função própria:

A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pela marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual⁵⁴.

52 Quanto à complexa multiplicidade de critérios de comparação de marcas em contexto de contrafação, vide Beebe, Barton, "An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement". California Law Review, Forthcoming Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=947609>

53 “si deve procederse all’esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti” Vanzetti, Adriano & Vincenzo di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: dott. A. Giufrè editore, 1993, p. 183.

54 GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 93.

A pragmática encontra uma ilustração detalhada em um dos nossos mais antigos tratados de marcas⁵⁵:

— Verifica-se a imitação ilícita :

a) Quando a marca incriminada, embora diferente da marca legítima em todos os seus elementos, oferecer entretanto no aspecto de conjunto tal semelhança com esta, que possa ser com ella confundida antes de confronto ou attento exame;

b) Quando a marca incriminada, vista, não conjuntamente com a legítima, mas alguns minutos depois, trazer ao espirito a imagem da precedente, sem embargo das diferenças que do confronto se possam salientar: pois a imitação não deve ser julgada pelas disparidades, mas pelas semelhanças, e especialmente pela semelhança do conjunto;

c) Quando a marca legítima contem uma parte verbal característica ou uma denominação de phantasia, e a outra, incriminada, reproduz com substituição, suppressão ou accrescimento de letras ou mesmo de alguma syllaba, ou vertida para outra língua, — a parte verbal ou a denominação;

d) Quando a marca incriminada tem a mesma forma, a mesma cor, as mesmas dimensões, a mesma moldura, embora as palavras e assignatura que nella se encontrem sejam diversas, desde que o aspecto geral seja semelhante;

e) Quando a marca legítima contem um emblema, symbolo, retrato ou qualquer figura que chame a attenção, e esta é reproduzida embora com alteração, mas despertando a mesma idéa e evocando a outra imagem; (..)

h) Quando, ainda que diferentes os dizeres das marcas, tiver a marca incriminada certa analogia com a legítima, na apparencia e no aspecto geral, e forem semelhantes ou eguaes os recipientes, ou os invólucros de forma e cor especiaes, o modo do fecho e outros caracteres; porque estas exterioridades são susceptíveis de impressionar os illetrados e os estrangeiros ignorantes da língua e trazer-lhes confusão sobre a procedência dos productos.

A análise em face do universo significativo do mercado pertinente

Cabe aqui mencionar ainda mais um fator de análise, de alta relevância, que já não considera apenas duas marcas em confronto, mas os elementos de significação pertinentes a um segmento de mercado específico: *todas* as marcas que concorrem num mesmo mercado.

55 ALMEIDA NOGUEIRA & FISHER JÚNIOR. Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial. São Paulo: Irmãos Heinne, 1910, p. 179-180 e 193-198.

Pois dificilmente duas marcas repartem – só elas – o mercado. Quase que por regra absoluta, há mais ofertas do que a simples binariedade de marcas poderia compreender.

A existência reiterada de tal padrão cria uma necessidade de reponderar às formas clássicas de comparação binária entre marcas e outros signos distintivos. A Corte Suprema da Alemanha, em 1955, construiu a doutrina que leva em conta esse fato inafastável da vida das marcas, sob o nome de “teoria da distância” (*Abstandslehre*)⁵⁶.

Tal doutrina pode ser assim formulada:

Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca senior tem apenas a amplitude de proteção em face à marca junior equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das marcas similares de outros competidores⁵⁷.

Assim indicou o tribunal máximo português:

Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca " Dr. ...", neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o da ora recorrente) guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais pré-existentes (no caso, a predita marca nº 247987, " Dr. Martinez ", da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora.⁵⁸

⁵⁶ Decisão da Suprema Corte Federal de 18 de janeiro de 1955, transcrita em GRUR 1955, 415 (417) - "Arctuvan"/"Artesan", "Das Berufungsgericht geht insoweit zutreffend davon aus, daß es Zeichen mit abgeschwächter Kennzeichnungskraft gibt, denen deshalb nur ein geringerer Schutzbereich zukommt. Es folgt insbesondere dem in der Rechtsprechung des erkennenden Senats... anerkannten Grundsatz, daß die Kennzeichnungskraft eines Zeichens abgeschwächt werde, wenn für gleichartige Waren Zeichen in Gebrauch seien, die sich von ihm nur wenig unterscheiden... Der Grundsatz, daß die Kennzeichnungskraft und der Schutzbereich eines Warenzeichens in Abhängigkeit von dem Abstände stehen, den es von den Konkurrenzzeichen einhält, beruht auf der Erwägung, daß das Publikum dann, wenn für gleichartige Waren Zeichen in Gebrauch sind, die sich nur wenig voneinander unterscheiden, auch auf geringfügige Unterschiede zu achten genötigt ist. In solchen Fällen wird die Verwechslungsgefahr daher schon durch geringfügige Unterschiede ausgeschaltet. Die darin zum Ausdruck gelangende Schwächung der Kennzeichnungskraft muß, wie der erkennende Senat in der Gumasol-Entscheidung... betont hat, eine entsprechende Begrenzung des Schutzbereichs dahin zur Folge haben, daß dem Zeicheninhaber kein Anspruch auf einen weitergehenden Abstand der Konkurrenzzeichen von seinem Zeichen zugestanden werden kann, als er ihn selbst mit seinem Zeichen von anderen Zeichen gewählt und gewahrt hat." Vide sobre a questão SCHRICKER, Gerhard, Die Berufung auf ältere Marken Dritter - Rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, französischen und Schweizerischen Recht, GRUR Ausl 1965 Heft 6, p.285.

⁵⁷ FRIEDRICH-KARL BEIER, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC 1975 Heft 3, nota 66: "According to this theory the scope of protection of a plaintiff's mark in an infringement action against a second mark does not extend beyond the distance which the plaintiff's mark has kept itself from similar marks of competitors, see BGH decision in GRUR 1952 419, 420 *Gumax/Gumasol* and BGH in GRUR 1955 415, 417 *Arctuvan/Artesan*; for details see BAUMBACH & HEFERMEHL, *supra* note 53, at notes 120 *et seq.* to Sec. 31 WZG".

⁵⁸ N° Convencional: JSTJ000 Relator: OLIVEIRA BARROS N° do Documento: SJ200211130034317 Data do Acórdão: 11/13/2002 Votação: UNANIMIDADE Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 1335/02 Data: 03/04/2002, visitado em 20/05/2008, encontrado em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/95950d12dc99e02e80256cbc004eac22?OpenDocument>.

A literatura nacional ⁵⁹ e, muito significativamente, a jurisprudência corrente do 2º. TRF, por suas varas e turmas especializadas, tem acolhido a Teoria da Distância como contribuição doutrinária de relevância ⁶⁰. No entanto, assim como o tribunal português, na Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7, o voto condutor, da Desembargadora Liliane Roriz, determinou que em casos em que se estejam apreciando marcas com "alto grau de reconhecimento, de grande penetração no mercado", não cabe utilizar-se a teoria da distância.

Assim, no tocante a marca *em competição* - não só as marcas ou produtos diretamente em cotejo devem ser considerados, mas o *código simbólico* factualmente construído em relação ao segmento de mercado pertinente⁶¹.

A questão das marcas mistas

Como já se indicou acima, a análise das marcas não se pode fazer de forma analítica, retirando-se das marcas mistas o aspecto figurativo, como indica Vanzetti e Cataldo:

Deve proceder-se ao exame comparativo das marcas em causa não analiticamente, através de um exame detalhado e uma avaliação individual de cada item individual, mas de maneira unitária e sintética, através de uma avaliação global levando em conta os elementos mais aparentes.

O que é confirmado pelos tribunais:

⁵⁹ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 61-74; "Sobre a teoria da distância v. Geert W. Seelig, La théorie de la distance, in Revue Internationale de Ia Propriété Industrielle et Artistique, no 62, dez. 1965, p. 389. Segundo Seelig, um dos autores que melhor estudou a teoria da distância, assim se resumiria seu fundamento: "On peut voir souvent que des marques identiques ou similaires sont utilisées dans des domaines d'activité identiques ou voisins. En general, le public usager s'est habitué à la coexistence de ces marques et il s'en suit qu'un prête une attention plus grande que de coutume aux différences existant entre elles. Si, par la suite, de nouvelles marques semblables viennent encore s'ajouter, le public ne les confondra pas avec celle qui existent déjà parce qu'il a pris l'habitude de faire attention à leurs différences, même faibles, et sait par conséquent les distinguer. La conséquence de ce processus est que le risque de confusion entre les marques s'amoindrit". v., também, Luis Eduardo Bertone e Guillermo de las Cuevas, op. cit., p. 76. Na definição desses autores a teoria da distância "sostiene que el propietario de una marca no puede hacer valer ante terceros un ámbito de protección mayor que la distancia que media entre su propia marca y las demás que coexisten en la clase y son efectivamente utilizadas".

⁶⁰ "A lógica emerge com muita facilidade, em razão de ser o mesmo um termo sem suficiente cunho distintivo a ponto de ser óbice para concessão de outras marcas compostas a partir destas mesmas denominações, haja vista, inclusive, tratem-se de marcas que mantêm uma relação mediata com a atividade que visam assinalar, pois são indutivas dos insumos usados em seus produtos. Devido a essa circunstância, deduz-se sua associação àqueles gêneros de produtos, uma vez que traduz a idéia de um produto saudável. (..) Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacífica das marcas perante o mercado consumidor" Ação ordinária, 37ª Vara Federal do 2o. TRF, proc. N.º. 2000.5101529287-1.

⁶¹ "Vê-se que a hipótese versa sobre uma exceção à regra prevista no artigo 124 da LPI, pois, in casu, não é possível conceder o direito de se utilizar da expressão com exclusividade. Há, dessa forma, diluição do termo LIPTUS nas classes em questão, referentes ao ramo de produtos que assinalam, sob titularidades diversas, sem, contudo lhes causar prejuízos ou confusão no consumidor. Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacífica das marcas perante o mercado consumidor." 37ª Vara Federal, Juíza Federal Monique Calmon de Almeida Biolchini, proc. N.º. 2000.5101529287-1.

No entanto, faz-se aqui referência ao fato porque as marcas em disputa, apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais idênticos ("BELA VISTA"), têm outros elementos (desenho, cor) que as distinguem muito bem. Nesse contexto, a par de não estar caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto à origem dos produtos. Os elementos distintivos da marca, bem como o fato de se tratar de produtos de classes diferentes, são suficientes para que o consumidor exerça adequadamente seu direito de compra, sem se confundir. A mera circunstância de se tratar de gêneros alimentícios não é suficiente para se presumir a confusão. (Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 863975/RJ, DJ 03.11.2009).

Relevando, ainda, notar que em seara de direito marcário o uso conjugado com outros elementos pode conferir a um signo distintividade suficiente para dissociá-lo de outros, sem ensejar, contudo, risco de confusão ou aderência. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2010.02.01.008379-1, DJ 09.12.2010).

Inexiste similitude entre insígnias de cores diversas, uma com emblema (desenho de uma palheta de pintor) outra apenas nominativa. (Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, Julgado em 08.04.1996).

A semelhança de alguns elementos apostos nos rótulos das embalagens, por si só, não configura o intuito de imitação da marca do produto, quando o resultado final de conjunto difere substancialmente um produto do outro, tornando impossível confundir o consumidor no momento da aquisição da mercadoria. Inexistência de atos fraudulentos, não restando configurados os requisitos da concorrência desleal, previstos na Lei n.9.279/96. (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 4ª Câmara Cível, Des. Lauro Laertes de Oliveira, AC 0111800-9, Julgado em 07.11.2001).

A questão da diferença de público alvo

A confusão, além disso, se aprecia em face do público a qual as marcas se voltam. Já citamos Gama Cerqueira quanto ao ponto; a confusão é apurada levando em conta, na marca

a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.

A questão é considerada pelos tribunais computando-se, primeiramente, a sofisticação dos públicos em questão:

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.)

Em segundo lugar, a projeção do espaço da concorrência, os âmbitos em que as contestantes atuam e sua clientela adquire:

De sorte, que ao contrário do juízo a quo não visualizo possibilidade de confusão entre os signos em cotejo, seja em razão da natureza (o da Apelante é misto, e o da Apelada nominativo) seja em razão do segmento de mercado que visam identificar (o da Apelante destinado a "transporte de passageiro" e da Apelada a "transporte de carga"), vendo-se que evocam propositalmente o nome comercial de ambas as empresas, fato que por si só demonstra a real possibilidade de convivência pacífica entre eles, sem ensejo de erro no espírito do consumidor. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2000.51.01.011657-4, DJ 19.01.2010).

Além disso, os objetos sociais das empresas são completamente diversos, enquanto uma é concessionária de serviço público de telefonia fixa, a outra, Telemat, é uma micro empresa que explora o comércio varejista de telefones, interfones e brinquedos. Assim, o público alvo de uma é diverso da outra. Concorrência desleal descaracterizada. (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 3ª Câmara Cível, Des. Ronaldo Sousa, AC 47020023454, DJ 26.11.2007).

Tampouco existe o risco de induzir terceiros a erro, uma vez que as finalidades da autora e das rés são absolutamente diversas. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 6ª Turma Cível, Des. Jair Soares, AC 20010110142503, Julgado em 28.03.2005)

Isso denota que a demandada não teve o intuito de se equiparar através do sinal característico da apelante e com isso se locupletar do mercado por ela explorado, de sorte que é incabível a tese que defende a ocorrência de imitação com objetivo de atrair seus clientes. Por outro lado, os logotipos e os layout's utilizados pelas partes são distintos (fls. 74/75), além de desenvolverem atividades comerciais diversas e voltadas para públicos diferenciados. (Apelação Cível n.º 2009.001.48222, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro).

No mais, os produtos são rigorosamente distintos. A margarina é produto industrializado e o apelo comercial se volta para o público infantil. Os produtos da apelada são naturais, no

terreno da alimentação em geral, e visam a atingir uma outra faixa de clientes, normalmente jovens e adultos ligados ao naturalismo, tão em moda nos dias que correm. Ora, para que uma expressão comercial seja impugnada pelo proprietário da marca, o pressuposto é que tal expressão traga prejuízo para o titular do direito. Que a expressão impugnada queira, subrepticiamente, atrair o universo onde gravitam os produtos do titular. Fora daí, não há lesão suscetível de ser resguardada pelo poder jurisdicional. E isso, como ficou demonstrado, não ocorre, tal a diversidade dos produtos de um lado e o público alvo do outro. (Apelação Cível Nº 5.346/94, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Oitava Câmara Cível, 21 de Fevereiro de 1995).

Ademais, é necessária a demonstração inequívoca de que a utilização por parte da empresa recorrida do nome fantasia "Alfa Medicamentos" está trazendo dano de difícil reparação para a agravante, mormente porque, ao contrário do afirmado, restou comprovado que a recorrida atua no ramo de medicamentos, porém não como varejista (ramo da recorrente), mas sim como atacadista. (Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, 4ª Turma Cível, Des. Rêmulu Letteriello, AC 2007.000787-8/0000-00, Julgado em 27.02.2007).

Ação declaratória. Empresas que têm marcas semelhantes, HERMES E HERMÈS. Convivência no mercado brasileiro há muitos anos. impossibilidade de confusão entre os usuários das marcas em razão das diferenças existentes entre eles. Inexistência de concorrência desleal ou de usurpação de marca. Ausência de prejuízo da apelante que desfruta de posição pioneira no mercado. (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Ruyz Alcantara, AC 2005.001.33737, Julgamento em 23.05.2006)

Anteriormente, o STF, discutindo o mesmo caso entre as marcas Hermes e a marca Hermès, tinha chegado a conclusão paralela:

o certo é que do exame técnico assim realizado resulta convicção no sentido de que não há, realmente, competição ou concorrência, menos ainda desleal, entre as duas litigantes, ambas empresas da mais alta idoneidade e de sólida reputação nos ramos de atividade comercial a que se dedicam. E não se deve olvidar que a doutrina e a jurisprudência não têm caracterizado como absoluto o direito de propriedade do nome comercial e industrial preocupando-se muito mais em coibir a possibilidade de real prejuízo que se demonstre resultante de competição ou concorrência por semelhança ou identidade de patronímicos. Nem resultou demonstrado da prova nestes autos qualquer possível prejuízo dos consumidores, cujo interesse é igualmente digno de proteção, a ser causado por possível ou eventual confusão decorrente de tal similaridade. (...) porque a própria autora, em sua réplica, item 6, fl. 185, tivera como

duvidosa a identidade entre os produtos de sua comercialização e os explorados pela ré: também se afigura duvidoso se os produtos de fabricação de sua casa-matriz francesa (da ré, ora apelante), ilustrados no catálogo de fls. 149/182, por seu notório e indiscutível grau de sofisticação, são conhecidos por uma parcela maior dos consumidores locais do que os artigos identificados com a marca Hermes, registro n. 209.695 (doc. de fls. 68), de titularidade da autora. (Recurso Extraordinário n.º 115.820-4 – RJ)

O mesmo ocorre em outros sistemas jurídicos⁶²:

O tribunal considerou que não havia probabilidade de confusão baseando-se, em parte, no fato de que as câmeras do autor eram de alta qualidade, equipamento sofisticado. As câmeras da ré eram mais baratas e mais extensamente distribuídas. Conhecedores do bom instrumento de fotografia do autor poderiam, em momento de fraqueza, em uma loja especializada de câmeras, adquirir uma câmera instantânea “conveniente” do réu, mas não iriam provavelmente estar confuso quanto a origem de sua aquisição...⁶³

Apesar das considerações feitas na sentença recorrida, no sentido de que o confronto deverá ser feito entre atributos da classe a que pertence cada um dos produtos e não os produtos em si mesmos, entendemos que tal individualização não poderá deixar de ocorrer. Isto porque o que se visa proteger não é uma classe genérica mas sim um produto determinado, dotado de uma marca que só a ele se aplica – e não à classe em que se insere – e que poderá, nos termos acima referidos, colidir com a designação e espaço de mercado já ocupados por outro produto concorrente.

É evidente que, se analisarmos conceitos tão genéricos (e, diga-se, bem pouco determinados) como “produto para fins medicinais” e “produto farmacêutico”, como se faz na sentença, acabamos por chegar à conclusão de que existe uma larga confluência, na medida em que as farmácias embora em certos casos possam não o ser.

Ensina contudo a experiência que, quanto mais ampla e abrangente é uma definição, menos precisa se torna, e de tanto abranger acaba por não designar coisa nenhuma.

Na realidade, o produto designado pela marca COPEGUS é um antivírico utilizado no tratamento hepatite C crônica e não pode ser vendido sem receita médica, colocando-se até a

62 CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A. Understanding Intellectual Property law. United States of America: Mathew Bender & Co., 1992, p. 83. Pignons S.^a de Mecanique de Precision v. Polaroid Corp., 657 F 2d. 482, 289, 212 USPQ 246, 252 (1st Cir. 1981).

63 Tradução livre do parágrafo 5F 1^a.

dúvida sobre se poderá ser vendido em farmácias ou se está adstrito a administração em hospital .

Ao invés, o produto designado pela marca CORIÉGUS não passa de um suplemento alimentar, natural e não manipulado, e de venda livre.

É evidente que, para além de ambos serem designados como medicamentos, os produtos em confronto não tem a menor afinidade um com o outro. Nem sequer existe a possibilidade de concorrência ou de confusão para o consumidor médio, já que o COPEGUS deverá ser administrado em hospital e devendo a respectiva administração e tratamento ser iniciados e monitorizados “por um médico com experiência no tratamento da hepatite C crônica” (ver documentos de fls . 59/60 e de fls . 88 e seguintes).

O CORIÉGUS, como dissemos, é de venda livre.

Para além da falta de afinidade entre os produtos , é obviamente impossível que se crie qualquer tipo de confusão no consumidor médio, desde logo porque o COPEGUS não pode ser vendido sem receita médica e os médicos, não são, no âmbito da medicação e administração de medicamentos, consumidores médios, sendo ao invés especialistas com conhecimentos aprofundados na matéria. Mais a mais num caso como o COPEGUS, para a aplicação do qual se recomenda o acompanhamento e monitorização de médico com especiais conhecimentos do tratamento da doença a que o medicamento se aplica. (PROCESSO Nº 344/06.8TYLSB.L1, Recurso de Apelação (1ª), Tribunal da Relação de Lisboa, Publicado no BOLETIM DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (de Portugal) Nº 2011/05/03).

A questão da boa fé

Nosso clássico *par excellence*, João da Gama Cerqueira lembra:

Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva,

revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito ⁶⁴.

Uma das missões mais eminentes da propriedade intelectual é a garantia da boa fé nas relações concorrenciais. Assim, no deslinde das questões relativas a esse capítulo do direito, ainda que ao fim das contas, se regulem questões de concorrência, o que se tutela sempre é a expectativa de que todos os sujeitos de direito, e não menos nas lides concorrenciais, agirão pautados *numa* boa fé.

A expectativa dessa boa fé é, aliás, o fundamento da tutela da concorrência:

O mercado, anota ainda Irti, é uma *ordem*, no sentido de *regularidade e previsibilidade de comportamentos*, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses agentes desenvolver cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado. (Supremo Tribunal Federal, ADIn nº 3.512/DF, voto condutor do acórdão, Min. Eros Grau).

A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal... Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados. (Supremo Tribunal Federal R.T.J. 56/ 453-5).

Urge consignar que a concorrência legal pode e deve existir e ser incentivada, à vista da livre iniciativa inserida no art. 170, Constituição Federal, como base da ordem econômica, incluindo, entre seus princípios orientadores, a livre concorrência. Já a concorrência desleal há de ser reprimida, por que utiliza práticas que superam a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos para alcançar clientela alheia. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 4ª Câmara Cível, Des. Beatriz Franco, AC 124682-4/188, DJ 18.09.2008).

Assim, a boa fé, e dentre suas modalidades, a *boa fé objetiva*⁶⁵, tem um poder moldador na atribuição de exclusivas da propriedade intelectual. Embora o

⁶⁴ GAMA CERQUEIRA, João da; com atualização de BARBOSA, Denis Borges e SILVEIRA, Newton SILVEIRA. Tratado da Propriedade Industrial -. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, vol; I, p. xvi.

⁶⁵ Há que se notar que já suscitamos, mais de uma vez, que, no caso de *concorrência desleal*, e não de *concorrência interdita*, como ocorre em se tratando de direitos exclusivos, marcas registradas inclusive, a noção de *imprevisibilidade fática*, e não de boa fé objetiva, é o critério de aplicação da norma repressora. Mas, aqui, falamos de direitos exclusivos. Vide BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. I, cap. III, [2] § 2. 9. - Deslealdade, boa fé, abuso de direito e atos excessivos.

que se tutele sejam *posições objetivas no mercado concorrencial*, o tom e a estilo dessa tutela sofrem condicionamento da existência ou não de boa fé.

O requisito aparece nesse capítulo da enciclopédia jurídica de múltiplas formas. É pressuposto de certos direitos, como o de precedência marcária e de uso anterior do art. 45 do Código de 1996; só o utente *de boa fé* terá os benefícios aquisitivos destas situações jurídicas. No caso de *marca não registrada*, sua tutela pela propriedade industrial presume o *uso de boa fé*⁶⁶. Só aquele que registrar – de *boa fé* – marca que, sendo utilizada no exterior, pudesse ser tida como notória para efeitos do art. 6bis da CUP se beneficiará do prazo extintivo de pretensão de nulidade previsto na legislação interna.

Mas é no exercício da repressão dos ilícitos da propriedade intelectual que esse elemento se afirma com mais ênfase. Embora a pretensão proibitória do exercício de uma concorrência interdita prescindida de qualquer má-fé⁶⁷

Ausente a má-fé e ausente qualquer comprovação de dano decorrente do malfadado registro, não há que se falar em indenização. Entendo que a autora defenda que a só-violação venha a gerar direito à indenização. Mas essa só-violação, se aceita essa tese, deveria ser entendida como decorrente de um comportamento de má-fé por parte de quem violou. Na sistemática jurídica brasileira, não há como se punir aquele que, agindo de boa-fé, praticou ato que supunha ser legal e, aliás, cuja ilegalidade não seria assim tão óbvia de ser aferida. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª TE, AC 1999.51.01.024110-8, JC Márcia Helena Nunes, DJ 28.01.2008).

Assim, é elemento significativo na administração das pretensões relativas aos direitos exclusivos da propriedade intelectual a existência de boa fé.

Da questão do patronímico

Sobre a questão do patronímico em face das marcas, tivemos ocasião de publicar estudo de alguma repercussão⁶⁸. Nele, precisamos que há possibilidade de coexistência de nomes registrados como marca para mesma classe caso seja comprovado:

⁶⁶ GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris, éd. Litec, 1990, p. 139-65.

⁶⁷ “Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, boa ou má fé, e se exerce contra todas as pessoas sem exceção. Assim, o titular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à prestação estatal que imponha coativamente a qualquer pessoa a obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No nosso sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob sanção de uma *astreinte*. Como ocorre com toda e qualquer obrigação de não fazer.” BARBOSA, op. Cit. Vol. I, Cap. I, [6] § 6. 1. - Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial.

⁶⁸ BARBOSA, Denis Borges. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, Patronímico Como Elemento de Marca, encontrado em http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=188.

- (i) a existência de distinção suficiente entre as marcas;
- (ii) que, apesar de registradas na mesma classe, as atividades são diversas e inconfundíveis pelo público; e
- (iii) que a comprovação de existência de boa-fé da segunda requerente ao registro da marca homônima para a mesma classe.

Tal análise, no entanto, não se deteve na questão deste estudo, ou seja, do uso de patronímico, *já incorporado como marca*, como fator de legitimidade e boa fé em face de outra marca já registrada.

Mas note-se, quanto à intercessão entre patronímico incorporado a marca, e outra marca registrada, uma notável decisão do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: marca. Registro no DMPI - exclusividade: conceito. Nulidade do que se procedeu a posteriori. Requisitos. II. Embora igual o nome do registro “Martini”, referindo-se a produtos industriais diversos, insuscetíveis de concorrência ou confusão, e já usado pelo réu com anterioridade é conseqüente a seu próprio sobrenome, não merece anulado. III. Extraordinário cujos pressupostos não se verificaram. Recurso não conhecido. (Recurso extraordinário 71610-SP. Relator: Ministro Thompson Flores. Julgamento: 1971.11.08 Segunda turma. Publicações: DJ - data-21.12.71 RTJ - vol. -59/876)

A Martini & Rossi insurgiu-se contra o registro de uma marca Martini, na mesma classe em que já tinha registro: a sociedade italiana para vinagre, o novo registrante para doces. O patronímico do *segundo* registrante era Martini.

O Supremo, considerando que o segundo registrante já fazia uso do patronímico em relação à indústria em questão há décadas, mesmo anteriormente ao registro da sociedade italiana, levando em conta a inexistência total de má-fé e, mais ainda, atentando para a diferença da atividade referente aos registros, mandou deferir o segundo.

A questão do uso de um patronímico incorporado a uma marca, se não dá nenhuma diferença específica quanto à presença imediata de um direito de cunho de personalidade, acresce o peso de boa fé. Há uma legitimidade inerente ao uso de seu nome nos negócios, mesmo porque por milhares de anos foi essa prática dominante em todo mundo.

E o importante é que – entre patronímicos – a legitimidade não se convola em exclusão da parcela nominativa patronímica:

A anterior titularidade da marca “Koch” para o segmento de serviços jurídicos não pode impedir que outros membros da família “Koch” venham, posteriormente, constituir sociedade de advogados com razão social que inclua o seu patronímico. Só assim os sócios diferenciam-se de outros causídicos que tenham prenomes similares, atendendo à finalidade do Estatuto dos Advogados, que é de bem identificar os responsáveis pela prestação dos serviços jurídicos. - Ocorre que ao ostentar apenas o patronímico “Koch” de seus sócios, a sociedade de advogados e os seus serviços podem ser confundidos com aqueles advogados que, anteriormente, já haviam feito registrar a marca “Koch”. - Sopesando-se, assim, o direito de marca com o direito de livre e responsável exercício da profissão de advogado, a solução razoável exige que, mesmo sem deixar de utilizar o patronímico de seus sócios, a sociedade requerida venha a fazer incluir em sua razão social outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras. (REsp 954272 / RS, Terceira Turma, 13/11/2008 Superior Tribunal de Justiça).

Fere a razoabilidade supor que o registro de um nome ou apelido igualmente pertencente a milhares de pessoas (e de outras tantas passíveis de ainda virem ao mundo com a mesma denominação) possa ser apropriado, a título de marca, por apenas uma delas, somente porque alguém teve a iniciativa de primeiro levá-lo a registro. A anterioridade, não obstante se constitua no principal elemento de manutenção de signo a título exclusivo, perde a primazia e força em face de designações sem nenhuma capacidade de adquirir concepção inovadora distinta das usuais. Os patronímicos devem atender a mesma razoabilidade exigida das expressões de uso comum, em que o registro antecedente não impede o registro de outros, exigindo-se apenas a adição de elementos que permitam o consumidor distinguir a origem dos produtos designados por tais expressões. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2003.51.01.510534-8, DJ 03.03.2009).

Se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquêle fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por êsse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste. Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome (...) **Se, além da exigência de forma especial, ainda assim não se admitisse o**

seu emprêgo por outra pessoa, embora adotando-se forma especial diversa, criar-se-ia um privilégio exclusivo em favor de quem primeiro registrasse a marca, privilégio que seria incompatível com o direito da pessoa humana sôbre o seu próprio nome. Por outro lado, a forma distintiva seria dispensável, se, uma vez registrado o nome como marca, ninguém, mais pudesse empregá-lo para o mesmo fim (...) A lei, com efeito, não protege a designação em si. Protege, sim, um elemento invencional, o arranjo, a aparência, o traçado original, a disposição, a forma, a côr das letras que o compõem (Tribunal Federal de Recursos, Primeira Turma, Ministro Cunha Melo, AP 2.594, Julgado em 21.08.1951).

quem opta por registrar marca ou razão social usando patronímico, submete-se à coincidência por outras empresas, particularmente quando seja a expressão representativa do patronímico dos sócios desta. Proclama-se que o Direito não se compõe com ofensa ao bom senso e aos princípios éticos, e seu aplicador não pode olvidar, até por que isso é imposto por norma legal de exegese (artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil), o que resultaria naturalmente no raciocínio do leigo mediano, e está segundo os bons costumes. Consulta aos direitos da personalidade humana, que não possam ser impedidos os homens de usar, nos atos da vida, inclusive no trabalho (e assim quando constituam sociedades e realizem os desdobramentos destas), os nomes que lhes vieram de seus ascendentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 9ª Câmara Direito Privado, AP 107.293.4/0, Rel. Des. Marco César, j. 14.03.2001).

João da Gama Cerqueira, comungando do mesmo entendimento, adverte: "se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste. Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome. (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Luiz Cesar Nicolau, AC 0378712-4, Julgado em 29.05.2007).

Um ponto crucial, sempre, na apuração da boa fé, é apurar que o utente de seu direito nominal já se utilizava *no comércio* antes do seu confrontante, e sem haver sombra de aproveitamento da fama ou clientela deste:

A marca vale para distinguir produtos, mercadorias e até mesmo serviços; o nome serve para designar a empresa comercial "ex vi" do art. 61 do Código da Propriedade Industrial. Não possui a autora registro do nome "XUXA" na classe 38.60 no I.N.P.I. que corresponde a bar, restaurante ou similares, mesmo no universo de seus negócios comerciais, não tem privilégio e não pode falar em concorrência desleal. Por seu turno, o sócio da ré ostenta o apelido de "XUXA" desde 1942, arquivou seu contrato social na Junta Comercial com o nome de Xuxa's Bar Ltda, localizado em bairro pobre de São Gonçalo em 1986, enquanto a artista retificou o nome civil, para averbar o pseudônimo, no Sul onde nasceu, em 1988. Inexiste privilégio ou concorrência desleal. Improcedência do pedido. (JRC Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, Des. Pedro Américo R. Gonçalves, AC 1992.001.04235, Julgado em 10.11.1992).

Da confusão

A questão da confusão é – como se insistiu – determinada pela concorrência. Confusão fora da concorrência é determinada pela aplicação do art. 125 da Lei 9.279/96 (e pela afinidade, examinada acima). A autora não se beneficia deste tipo especial de proteção. Assim, cabe-lhe apenas afirmar sua marca *para o produto ou serviço* em que exerce sua concorrência.

Da série de precedentes que indicam que – para efeitos de colisão de marcas – a análise de confundibilidade é estritamente condicionada pelo mercado real, escolho repetir um, que ilustra nossa conclusão:

Isso denota que a demandada não teve o intuito de se equiparar através do sinal característico da apelante e com isso se locupletar do mercado por ela explorado, de sorte que é incabível a tese que defende a ocorrência de imitação com objetivo de atrair seus clientes. Por outro lado, os logotipos e os layouts utilizados pelas partes são distintos (fls. 74/75), além de desenvolverem atividades comerciais diversas e voltadas para públicos diferenciados. (Apelação Cível n.º 2009.001.48222, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro).

Da legitimidade do patronímico

Durante muito tempo, assim como hoje, o *patronímico* consistia em obstáculo do registro de marca. Senão, vejamos:

- (a) Dizia o Decreto Lei 7.903/45, vigente ao momento do início do uso da marca pela autora:

Art. 95 Não podem ser registrados como marca de indústria ou de comércio:

(...) 4.º) As designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome comercial, o título de estabelecimentos e a insígnia de que legitimamente não possa usar o registrante; (...)

9.º) O nome civil e patronímico, e a efígie, sem o expreso consentimento do titular, ou seus sucessores diretos;

(b) Dizia o Decreto Lei 254/67:

Art. 80 – Não podem ser registrados como marca de indústria e comércio ou de serviço:

4.º) As designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome comercial, o título de estabelecimentos e a insígnia de que legitimamente não possa usar o registrante; (...)

(d) Dizia o Decreto Lei 1005/69:

Art. 76 Não podem ser registrados como marca de indústria, de comércio e de serviço:

(...) 4. designações e siglas de repartições ou estabelecimentos oficiais, nomes comerciais, títulos de estabelecimento e insígnias, já existentes, que legitimamente não possa usar o registrante;

(e) Dizia a Lei 5.772/71, vigente ao momento do depósito da autora:

Art. 65. Não é registrável como marca:

5) título de estabelecimento ou nome comercial;

(f) Diz a lei vigente:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

Assim, a existência de um patronímico vem a ser um elemento de recusa de marca.

Como se resolve esse problema de legitimidade do patronímico versus marca?

O parâmetro jurisprudencial já apontado acima, e que se consolida no respeito à boa fé comercial, é que – na existência de elementos suficientes para permitir a convivência, se constate a não infração:

Propriedade industrial – apelação cível – registro de marca – possibilidade – alegação de colidência com patronímico – não cabimento – marca dotada de suficiente distintividade – boa-fé do titular do registro marcário.

1- Colidência do patronímico “RIEMMA” do apelante, com o registro nº 820.791.482, referente à marca nominativa “RIEMA”, classe NCL(7)36, e o pedido de registro nº 823.475.514, referente à marca nominativa “RIEMA”, classe NCL(7) 35, ambos de titularidade da empresa-apelada, RIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;

2- Não ocorrência do uso literal do patronímico “RIEMMA” do apelante, tendo em vista que o registro marcário da empresa-apelada é “RIEMA”, grafado somente com uma letra “M”.

3 – No que tange ao objeto das empresas do apelante, os segmentos mercadológicos são totalmente diversos, enquanto o apelante atua no ramo da pecuária e possui um estacionamento de veículos, a apelada atua no ramo imobiliário;

4- A empresa-apelada, RIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., registrou o seu nome comercial na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 1970 (fls. 60/75), ou seja, há mais de 36 (trinta e seis) anos, tendo depositado a sua marca em 1998 (fls. 18), constituída pelo termo “RIEMA” que compõe a denominação social da sua empresa, fato que corrobora para que se conclua que a empresa-apelada agiu com boa-fé na escolha do termo “RIEMA”, sendo seu registro marcário dotado de suficiente distintividade;

5 - Ainda que se constate haver identidade fonética entre os termos “RIEMMA” e “RIEMA”, tal ponto não tem o condão de impedir o registro da marca da empresa-apelada, diante de todo um conjunto probatório onde se verifica a diversidade gráfica, segmentos mercadológicos distintos e ausência de intenção de captação de clientela ou locupletamento por parte da empresa-apelada.

6- Recurso conhecido e não provido. (Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 11 de março de 2008).

- O uso do nome patronímico não constitui infração ao direito à marca de fábrica. Em relação à apelação da autora não há infração alguma ao dever de respeitar o nome comercial, pois a segunda firma compôs o seu nome com o patronímico de um

dos sócios componentes e o nome patronímico pode ser usado tantas vezes quantos sejam os sócios que, nela figurem. Não há infração alguma, porque o nome Sotto Maior não é o nome de fantasia. (Sotto Maior & Cia. *versus* Casa Sotto Mayor S. A. Comercial Importadora Ap. nº 6.629 Relator: Ministro Aguiar Dias 2ª Turma do Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade, 27 de junho de 1958. - Pág. 197 Revista Forense – vol. 179 jurisprudência civil).

Evidentemente escolhemos estes casos em particular para suportar nosso entendimento de que, quando abunda a boa fé, mesmo uma diferença de uma letra pode ancorar – especialmente quando ampliada devidamente com os aspectos figurativos da marca – para permitir a convivência.

A questão do nome comercial estrangeiro no Brasil

Tivemos ocasião de escrever sobre a questão recentemente, permitindo-nos transcrever ⁶⁹:

Da proteção do nome empresarial prevista no art. 8º da CUP

O nome empresarial está previsto na Convenção de Paris sob a seguinte disposição:

Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

O que é nome comercial

Como notam os comentários oficiais à Convenção de Paris ⁷⁰, o que seja “nome comercial” varia em cada país membro.

O que é o “nome comercial”, ou, no dizer do Código Civil, o nome empresarial? Disse-o no texto de 2003:

Sob a expressão, consagrada constitucionalmente, de nomes de empresa englobam-se todas as designações utilizadas por entes econômicos, civis ou comerciais, personalizados ou não, de forma a individualizar, através de um símbolo de denominação, sua posição na concorrência ⁷¹.

⁶⁹ BARBOSA, Denis Borges., Da proteção do nome empresarial prevista no art. 8º da CUP, incluído no nosso livro Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, agosto de 2011, mas já encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf>.

⁷⁰ BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 133. Diz o Manual da OMPI, Cap. V: “5.132 The definition of a trade name for the purposes of protection, and the manner in which such protection is to be afforded, are both matters left to the national legislation of the countries concerned. Therefore, protection may result from special legislation on trade names or from more general legislation on unfair competition or the rights of personality”. O manual é encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 25/10/2009.

⁷¹ [Nota do Original] As Joint Recommendations de Marcas Notórias da OMPI alargam esse conceito para “Business identifiers”, definindo-os como “signs which identify businesses as such, and not the products or services offered by the business, the latter feature constituting a pure trademark function. Signs that may constitute business identifiers are, for example, trade names, business symbols, emblems or logos.”

Por nomeação há que se entender: é o ente em si que é designado, e não seus produtos, mercadorias e serviços - objeto estes de marca. Também não é nome de empresa o título de estabelecimento ou a insígnia, acima estudados: são estes designações ou signos figurativos de um estabelecimento, e não de uma empresa. A função do nome de empresa é a nomeação, e não “recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”, como ocorre no caso das propagandas.

Mais recentemente, precisei ⁷²:

Da dupla natureza do nome empresarial

O que é o nome empresarial? Definir-se-ia tal objeto de exclusiva como a designação tanto da pessoa e como da atividade empresarial ⁷³. É de se crer que a norma em vigor, porém, sem deixar de lado a expressão da identidade, privilegia a atividade como razão de existência desse direito ⁷⁴.

Como se vê no caso em tela, o alcance da proteção do nome comercial abrange a referência do nome em produto vendido, mantido em estoque ou oferecido à venda ⁷⁵. Assim, neste caso, não se tem uma lesão subjetiva ao titular do nome empresarial, mas um uso desse nome em circunstâncias que se equiparam ao uso da marca; ou seja, cuida-se do nome enquanto

⁷² BARBOSA, Denis Borges, Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial, PLAZA, Charlene Avila (Org.), Grandes temas da atualidade: PI, IT e Bioenergia, Ed. PUC-GO, 2009. A modo de maior precisão, nota-se a sugestão da ASPI de 29 de setembro de 2009: “nome de empresa é a firma ou a denominação adotada pelo empresário, pessoa física ou jurídica, para sua identificação no exercício de sua atividade, cuja proteção é estendida à denominação das sociedades simples, associações e fundações”; encontrado em http://www.aspi.org.br/comunicados_detalhe.php?id=44, visitado em 23/10/2009.

⁷³ [Nota do Original] GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 87-103: “A marca, sinal que reporta a um determinado “tipo” do gênero, distingue-se do nome comercial, sinal que reporta a dois conteúdos diversos, ora a identidade da pessoa, ora ao exercício da atividade empresarial”.

⁷⁴ [Nota do Original] À luz da redação do novo CC, no entanto, este signatário notava (Uma Introdução, op. Cit.): “O art. 1.155 do CC2002 considera “nome empresarial” a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa. Assim, não vincula o nome a uma pessoa, mas a uma atividade. Assim, ao teor desse dispositivo, teria proteção o nome empresarial tanto oficial quanto o de fantasia (na prática americana, o “doing business as..”)”. A prevalência do elemento atividade ainda resultaria do disposto no Art. 1.168, segundo o qual “A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu”.

⁷⁵ [Nota do Original] A proteção do nome empresarial se centra, sem se esgotar, no Código Civil. Mas a tutela penal direta está na Lei 9.279/96, como uma das modalidades de concorrência desleal: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências”; No direito anterior, a sanção penal ocorria independentemente da concorrência desleal, tratando de violação de direito de exclusiva: (Dec.Lei 7.903/45: Art. 176 Violar direito relativo ao nome comercial, ao título de estabelecimento e a insígnia: I – usando indevidamente o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios; II – vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito artigo ou produto revestido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios. Pena – detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros.

vinculado à atividade da pessoa jurídica, e não quanto à pessoa em si.

A doutrina clássica aponta a necessidade do resguardo do nome como designação da identidade da pessoa – especialmente seu crédito⁷⁶. Assim, perfeitamente possível a sanção dessa lesão pessoal com base na indenizabilidade moral.

O alcance da disposição da CUP

Mas a questão central em discussão é do alcance da proteção prevista pelo art. 8º da CUP. Percebe-se que, sob a Convenção, cada país deve proteger o “nome comercial” dos beneficiários do tratado⁷⁷, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

A questão, porém não é essa; todo o peso da dúvida jurídica está na expressão

76 [Nota do Original] "O que a lei visa a proteger, portanto, através da proteção do nome comercial, é a própria atividade da empresa, considerada como o complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora determinada espécie de comércio. Entre esses meios imateriais compreende-se o elemento moral a que no início nos referimos, isto é, o crédito, a reputação, a preferência e o favor do público, o renome do estabelecimento e a notoriedade dos produtos." (GAMA CERQUEIRA, Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 1982, pág. 1.163). "Reflete-se esta consideravelmente em todos os instantes como expressão de seu crédito, constituindo base segura do êxito de seu empreendimento. Desperta, no meio em que se proponha operar, a confiança de quantos com ele entreteçam negócios, de molde a adquirir a reputação que lhe valha freguesia, que constituirá a garantia de sua empresa. Identificar-se-á com seu nome, de que se servirá para revelar a manifestação de sua vontade nos negócios jurídicos que venha a realizar, emprestando-lhes a garantia de sua eficácia e respondendo por sua validade e execução. Quanto mais benéfica se manifestar a sua atuação, tanto mais seu nome se expandirá, mercê de seu respeito e dano. Ele se impregnará tão vivamente em seu estabelecimento, que o designará tão intensamente como sua personalidade, arrolando-se até entre os elementos componentes daquele. E seu nome constitui, no âmbito comercial, a sua firma também havida como razão social." (Waldemar Ferreira Tratado de Direito Comercial, 2º vol. Edição Saraiva, São Paulo, 1960, pág. 50). "Quanto ao crédito daquele comerciante conceituado, poderá ser, parcial e temporariamente, abalado com o protesto de títulos, pedido de falência ou de concordata em nome do usurpador. Tanto em um quanto em outro nível, o comerciante que teve o seu nome imitado poderá sofrer conseqüências patrimoniais danosas". (Fábio Ulhôa de Coelho, Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 6ª edição, pág. 71).

77 Note-se que a CUP aqui inovou. Antes, essa proteção aos estrangeiros era frágil ou inexistente. Narra o relatório do embaixador brasileiro que negociou a Convenção em 1883: “Nome commercial - A legislação dos diversos Estados relativamente ao nome commercial não. só apresenta diferenças profundas, mas ainda numerosas lacunas. Em geral, quando se trata de marcas de fabrica ou de commercio, os estrangeiros que possuem estabelecimentos no território de um paiz que não da sua nacionalidade, gosam da mesma protecção que os reinicolas; e os reinicolas, como os estrangeiros, são apenas protegidos quando existe reciprocidade diplomatica, desde que uns ou outros possuem os seus estabelecimentos fera do território que legislou. Portanto, para as marcas de fabrica, a lei concede protecção, independentemente da nacionalidade do proprietario das ditas marcas; pelo contrario, tratando-se do nome commercial, em feral, as diversas legislações abstrahem do paiz em que se acha situado o estabelecimento do proprietario do nome e só consideram a sua nacionalidade. Assim, pois, o nome commercial é muito menos protegido pelas diferentes legislações, do que as marcas de fabrica ou de commercio. Por motivo de taes lacunas, bem para lastimar, permite-se a usurpação do nome commercial, e, ás mais das vezes, não se regula o processo de apprehensão, nem os casos de confiscação, etc. A lei brasileira, urna das mais previdentes, exige o deposito do nome commercial sob forma distinctiva. A lei ingleza exige o deposito para o nome, impresso, marcado, ou tecido de modo particular. Nas duas Republicas, Argentina e do Uruguay, o nome é protegido sem deposito prévio, comtanto que se differencie de qualquer homonymo dure um anno sem protesto dos interessados. São exceptuados desta protecção os estrangeiros que não tiverem estabelecimento no paiz”. Relatório do Visconde Villeneuve, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/relatorio.htm>

sem obrigações de depósito ou de registro.

Vale dizer, a proteção em cada país se dá sem que exija haver requerimento, nem que se tenha deferido o registro concessivo. Segundo Bodenhausen ⁷⁸,

Um nome será protegido, de acordo com o artigo em análise, sem nenhuma obrigação de depósito ou registro, o que significa que, no país onde a proteção é solicitada, não se pode exigir que haja depósito ou registro nem nesse país nem em nenhum outro, particularmente no país de origem do nome comercial, ainda se o registro for obrigatório em tal lugar.

Se a legislação do país sujeita a proteção dos nomes comerciais nacionais ao registro, a disposição significará uma derrogação de tal obrigação em favor dos nomes comerciais estrangeiros.

Não só uma derrogação, no caso brasileiro. Como no regime atual o efeito da proteção do nome comercial é basicamente estadual, o efeito do Art. 8º da CUP é que a proteção oferecida aos nomes estrangeiros é não só livre de registro ⁷⁹, mas de alcance nacional. Discutimos tal questão em 2003:

Âmbito territorial da proteção

Pelo art. 1.166 o registro do nome empresarial assegura o seu uso exclusivo nos limites do respectivo Estado; mas tal exclusividade estender-se-á a todo o território nacional, se o nome for registrado na forma da lei especial.

Assim, também pelo novo Código Civil, ainda não há um registro nacional de nomes empresariais ou de nomes de

⁷⁸ BODENHAUSEN, op. cit., p. 134: "(d) a name will be protected, according to the Article under consideration, without any obligation of filing or registration, which means that, in the country where the protection is claimed, filing or registration of the trade name may be required neither in that country nor in any other country, particularly in the country of origin of the trade name, even if registration is mandatory there. If the legislation of a country subjects the protection of national trade names to registration the provision under discussion will mean a derogation from such obligation in favor of foreign trade names".

⁷⁹ Em tese, não há registro de nome comercial no sistema brasileiro: o registro é o da pessoa jurídica, decorrendo deste a proteção do nome. LEONARDOS, Gabriel Francisco. Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 135 - 161: "O art. 1.167 do novo Código Civil tem ainda o defeito adicional de mencionar a ação cabível como sendo anulatória de inscrição do nome empresarial, o que novamente demonstra que foi redigido na década de 1970, pois naquela época entendia-se que o registro na Junta Comercial da constituição da empresa, com a adoção do nome ilícito (ou o registro da alteração contra-tual na qual o nome era modificado para que se passasse a usar um nome ilícito), era um ato administrativo anulável, tendo em vista que eivado de ilicitude. Entretanto, rapidamente a jurisprudência percebeu que a anulação do registro na Junta Comercial trazia outras conseqüências graves, sem nenhuma conexão com o problema envolvendo o nome empresarial. Com a anulação do registro na Junta Comercial, a empresa deixava de existir, configurando verdadeira sociedade irregular, ou de fato, impondo sanções fiscais a seus sócios e criando insegurança para terceiros que, entretanto, haviam com ela contratado. Por tais motivos, a jurisprudência evoluiu no sentido de negar a necessidade da anulação do registro na Junta Comercial, bastando para a satisfação do autor da ação que fosse provido o pedido a que o réu fosse condenado a modificar o nome (condenação de obrigação de fazer), impondo-se-lhe uma multa cominatória diária elevada, para o caso de transgressão do preceito transitado em julgado". O autor ainda nota: "O STJ, inclusive, pacificou o entendimento de que as Juntas Comerciais são partes ilegítimas para figurar em ações de modificação de nome comercial (REsp 14.018/MG, ac. un. da 3ª Turma em 11-2-1992, rel. Min. Cláudio Santos - caso "DELANO", in DJ de 30-3-1992, p. 3988)."

empresas civis, mas apenas a proteção conferida pelo registro estadual (art.61, §§ 1º e 2º, Dec. 1800/96), cabendo, porém, pedido de extensão a outros estados.

Paradoxalmente, há, sob a Convenção de Paris (art. 8º), proteção internacional do nome comercial independente de registro, o que leva a que um titular francês possa ter seus direitos reconhecidos no Brasil, sem qualquer requisito, conquanto o empresário carioca para os ter em São Paulo precisa solicitar a extensão dos seus direitos, segundo o procedimento (aliás sem específico amparo legal) instituído pela Portaria DMRC-G DG n. 1/74 (vide Parecer DNRC 315/77-IOB 16/81, p. 208) ⁸⁰.

Esse princípio tem sido acolhido pacificamente pela jurisprudência pátria, do que se exemplifica:

Ementa Nome comercial. Marca. Fábrica no Brasil para exportação. Prequestionamento. Art. 8º da Convenção de Paris. 1. Os artigos 6º – bis da Convenção de Paris e 16, 01 e 02, do Acordo não foram prequestionados. E, também, não foram prequestionados os artigos 9º, I e II, da Convenção de Paris, 129, 130, 189, 190, 195, 207 e 209 da Lei nº 9.279/96. 2. Nos termos da tranqüila jurisprudência da Corte, o nome comercial e a marca devidamente registrada merecem proteção, não sendo permitida a utilização no mercado interno por qualquer outra empresa que não detenha a titularidade. 3. A multa imposta no acórdão dos declaratórios, com base no art. 18 do Código de Processo Civil, fundada em que seriam protelatórios, não merece prosperar. 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte. STJ - RESP 537756 Processo: 200300910716 UF: RS Terceira Turma, 04/11/2003, DJ 10/02/2004 p.253 Relator Carlos Alberto Menezes Direito ⁸¹.

⁸⁰ [Nota do original] MUZZI, Fernando Cortes. Interpretação e aplicação das leis e atos referentes ao registro do comércio: instruções normativas do diretor geral do DNRC. Tabulae, Vol. 21 no. 16 p. 91 a 103. Set. 1987. O nosso texto assim prossegue: “A distinção é odiosa, em desfavor dos que aqui estão estabelecidos. Parece razoável, assim, a tese dos que entendem aplicável, mesmo aos nomes de empresa, o princípio geral do art. 4º. do CPI/96, que estende aos nacionais e residentes no País os direitos garantidos aos beneficiários de atos internacionais de que o Brasil seja parte”.

⁸¹ Superior Tribunal de Justiça - Revista do Superior Tribunal de Justiça Vol. 8, (78): 177-243, fevereiro 1996, p. 214 RECURSO ESPECIAL Nº 36.898-7 — SP (Registro nº 93.0019853-0) Relator: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro EMENTA: Nome comercial Proteção decorrente do disposto no artigo 8º da Convenção da União de Paris. Desnecessidade de que haja sido feito o registro no Brasil. Marca — Registro. Não se pode vedar o uso a quem é titular do registro. A anulação desse haverá de ser pleiteada em ação direta. Revendo a jurisprudência após o Código Civil de 2002, não se nota mudança: LEONARDOS, Gabriel Francisco. Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 135 - 161: “Em 7-3-2002 foi reafirmada a possibilidade de proteção em âmbito internacional do nome empresarial, em processo entre Audi Aktiengesellschaft (autora) e Audi Veículos Ltda. (ré): “O nome Audi, de titularidade de empresa estrangeira, tem proteção no Brasil por força de tratados internacionais” (REsp 331.022/P, unânime, 4ª Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). A aplicabilidade da Convenção de Paris foi também reiterada em 14-5-2002, em ação entre Móveis Corazza S/A e Irmãos Corazza S/A Móveis Construções Indústria e Comércio; “O nome comercial deve ser protegido, nos termos da Convenção de Paris, vigente no Brasil, até mesmo na ausência de qualquer registro”. (REsp 40.021 /SP, unânime, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Direito)”

Os nomes são assim livres de registro para sua proteção; mas disto não se depreenda que eles estejam dispensados dos outros requisitos legais de proteção. Com efeito, a CUP exige que haja *algum tipo de proteção*, e não uma modalidade específica⁸². Aplica-se então a lei nacional para assegurar a proteção, segundo a regra do tratamento nacional⁸³, apenas sem exigência de depósito ou registro.

Assim, segundo o cumprimento dos requisitos acima indicados, e segundo os pressupostos indicados mais extensamente no estudo em parte transcrito, um nome comercial – nome de empresa, na nomenclatura corrente no Brasil – estrangeiro tem efeitos jurídicos no Brasil, mesmo sem aqui estar registrado.

Da perenidade de um direito anterior como matéria de defesa

É matéria relativamente pacífica que um registro marcário se torna inexpugnável após o prazo quinquenal previsto no Código da Propriedade Industrial.

No entanto, vale aqui trazer a interessante tese de Sérgio Andréa Ferreira⁸⁴:

(...) como, em geral, os direitos potestativos estão sujeitos a prazos decadenciais, e embora a lei, como fez na hipótese da ação coletiva de nulidade do registro marcário, possa, ao invés da preclusão, preferir simplesmente o encobrimento da eficácia, pela prescrição da ação, muitos juristas sustentam que se deveria tratar de decadência (v. Machado Guimarães, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 1942, IV: 405; Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de Propaganda, Rio, Forense, 1984, p. 451).

Esse autor, eminente Desembargador Federal aposentado do TRF da 2ª Região, entende em contrário, ou seja, que se tem não o perecimento do direito, mas da ação pertinente:

⁸² BODENHAUSEN, op. cit., p. 133: “(c) The Article under consideration prescribes that a trade name should be protected, but does not specify how such protection must be given (...) The member states are free to regulate such protection (...)”.

⁸³ O primeiro princípio básico da Convenção de Paris é que “cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais” (artigo II). Trata-se de uma aplicação do princípio geral de não-discriminação. Diz Bodenhausen, nos comentários oficiais da OMPI sobre o Art. II da Convenção: “The advantages which the nationals of the countries of the Union may claim in any other member country consist in the application, without any discrimination, of the national law as applied to the nationals of the country itself.” (...) “Under this category comes the very basic rule of the Convention, that nationals of each member State shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all other member States the advantages that their respective laws grant, or may grant in the future, to nationals of these latter member States” A Convenção, porém, vai além: “tudo isso sem prejuízo dos direitos previstos pela presente Convenção”. Ou seja, quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção. Este é o chamado “princípio do tratamento nacional”.

⁸⁴ FERREIRA, Sérgio Andréa. As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Revista Forense – Vol. 346, Pág. 143

Neste sentido, a sentença anulatória tem eficácia absoluta, porque o réu que teve o seu privilégio anulado, não se pode prevalecer desse mesmo privilégio contra os demais interessados.

Não reside, porém, a questão, em determinar se a sentença anulatória aproveita aos terceiros; o que cumpre estabelecer é se esta sentença pode prejudicar os direitos de terceiros, isto é, se tem eficácia de coisa julgada relativamente aos terceiros. Há que distinguir a eficácia pro omnes, da eficácia erga omnes. (...)

3. A prescrição é, juridicamente, o que se denomina exceção, configurando a possibilidade jurídica de oposição, em razão do transcurso do tempo e da inércia do titular, ao exercício de ações (nos seus vários significados).

A prescrição, em si, não destrói, não desconstitui, não corta, não elide, nem ilide, mas apenas encobre a eficácia das ações estas persistem (Pontes, Tratado cit., VI: 23). (...)

3.1. A prescrição passa-se, pois, no plano da eficácia, e não da existência ou da validade.

Deste modo, em se tratando de direito potestativo extintivo cujo exercício está sujeito a prescrição, esta não o extingue; e o vício de validade que macula o ato cuja extinção se podia promover, não se elimina, não se convalida.

3.2 O nulo, por ser estéril, por não produzir efeito, não é, ademais, de regra, convalidável. A anulabilidade é que é a outra face da sanabilidade.

3.3. O art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71, e o art. 174 da Lei nº 9.279/96, não estabeleceram sanção, mas, tão-somente, o encobrimento, pela prescrição, da ação (de causa e legitimidade específicas), de anulação do ato administrativo de registro que se insere no controle jurisdicional objetivo da Administração Pública, a título coletivo, para a qual estão legitimados o INPI e qualquer pessoa com legítimo interesse. (...)

5. Em suma, a prescrição quinquenal em questão só encobre a eficácia da ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro, inserida no controle jurisdicional objetivo da administração pública marcária, não tendo função convalidante

85

Essa a base teórica de uma interessante proposta: a de que a inexpugnabilidade dos atos de nulidade se aplica apenas à ação direta, não a arguição em defesa. Vejamos a tese:

85 A tese de Sergio de Andréa Ferreira é a de que, se alegada incidenter tantum como matéria de defesa, haveria imprescritibilidade do argumento de nulidade.

1. A prescrição, de que cuidam o art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71, e o art. 174 da Lei nº 9.279/96, é a da ação coletiva de nulidade, direito autônomo de caráter potestativo, conforme exposto.

2. Coisa diversa é prescrição da ação individual, isto é, do instrumento jurídico de defesa e de efetivação do direito subjetivo de propriedade de marca.

3. Tanto é assim, que, como, em geral, os direitos potestativos estão sujeitos a prazos decadenciais, e embora a lei, como fez na hipótese da ação coletiva de nulidade do registro marcário, possa, ao invés da preclusão, preferir simplesmente o encobrimento da eficácia, pela prescrição da ação, muitos juristas sustentam que se deveria tratar de decadência (v. Machado Guimarães, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 1942, IV: 405; Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de Propaganda, Rio, Forense, 1984, p. 451).

4. Cabe reproduzir a lição de Câmara Leal (ob. cit., pp. 35-37), que afirma que, como o objetivo da prescrição é neutralizar ações, "ela só é possível desde que haja uma ação a ser exercitada, em virtude da violação do direito. Daí a sua primeira condição elementar: existência de uma ação exercitável. É a *actio nata* dos romanos.

Duas condições exige a ação, para se considerar nascida (nata), segundo a expressão romana: (a) um direito atual atribuído ao seu titular; (b) uma violação desse direito, à qual tem ela por fim remover.

Se o direito não é atual, isto é, completamente adquirido, mas futuro, por não se ter acabado de operar sua aquisição, não tendo entrado ainda, definitivamente, para o poder do titular, não é passível de violação, e não pode, portanto, justificar o nascimento de uma ação.

Por isso, o direito subordinado a alguma condição suspensiva ou termo inicial, não sendo exigível antes de verificar-se a condição ou vencer-se o termo, não poderá dar lugar ao nascimento da ação, até que a condição se cumpra ou o termo se extinga – *in omnibus contractibus, in quibus sub aliqua conditione vel sub die ... pacta ponuntur, post conditionis exitum, vel ... diei ... lapsum, prescriptiones ... initium accipiunt*.

Não basta, porém, que o direito tenha existência atual e possa ser exercido por seu titular, é necessário, para admissibilidade da ação, que esse direito sofra alguma violação que deva ser por ela removida. É da violação, portanto, que nasce a ação. E a prescrição começa a correr desde que a ação teve nascimento, isto é, desde a data em que a violação se verificou.

Discute-se, no campo da doutrina, se a prescrição é um fenômeno puramente objetivo, decorrendo o seu início do fato

da violação, que torna a ação exercitável, independentemente da ciência ou conhecimento do titular, ou se é um fenômeno também subjetivo, ficando o início da prescrição dependendo da condição de que seu titular tenha conhecimento da violação.

Savigny é pela doutrina objetiva, dizendo: 'Se se subordina o ponto de partida da prescrição ao fato da violação que a ação é chamada a combater, este início tem uma natureza puramente objetiva, pouco importando que o titular tenha, ou não, conhecimento dela'.

Não nos parece racional admitir-se que a prescrição comece a correr sem que o titular do direito violado tenha ciência da violação. Se a prescrição é um castigo à negligência do titular – cum contra desides homines, et sui juris contentores, odiosae exceptiones oppositae sunt –, não se compreende a prescrição sem a negligência, e esta, certamente, não se dá, quando a inércia do titular decorre da ignorância da violação.

Nosso Código Civil, a respeito de diversas ações, determina expressamente o conhecimento do fato, de que se origina a ação, pelo titular, como ponto inicial da prescrição."

Evidentemente, pela sua natureza, o mesmo argumento se aplica quando o elemento de defesa é o núcleo patronímico, ou a nome comercial ao abrigo do art. 8º da CUP.