

BIBLIOTECA

LILLA, HUCK, MALHEIROS, OTRANTO,
RIBEIRO, CAMARGO E MESSINA Advogados

REVISTA DE
DIREITO
MERCANTIL
industrial, econômico
e financeiro

COPYBEM Copiadora
XI de Agosto
P104 T 17 Fls. 10

133

Publicação do
Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado
e Biblioteca Tullio Ascarelli
do Departamento de Direito Comercial
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Ano XLIII (Nova Série)
janeiro-março/2004

MALHEIROS
EDITORES

que (i) faz-se necessário tratamento legal concorrencial específico para mercados de bens duráveis suscetíveis a práticas similares à obsolescência programada e (ii) de que a legislação de proteção à propriedade intelectual deveria ser reformulada, buscando um novo ponto de equilíbrio entre a justa remuneração do autor e a difusão de novas tecnologias.

Novembro de 2003.

6. Bibliografia

- ASCARELLI, Tullio. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*. 3ª ed., Milão, Dott. A Giufrè, 1960, p. 911.
- BRUNA, Sérgio Varella de. *O Poder Econômico e a Conceituação do Abuso em seu Exercício*. 1ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1997, p. 190.
- BULOW, Jeremy. "An economic theory of planned obsolescence", in *Quarterly Journal of Economics* 101/729-749, 1986.
- COMPARATO, Fábio Konder. "Função social da propriedade dos bens de produção", in *Direito Empresarial: Estudos e Pareceres*. São Paulo, Saraiva, 1995, pp. 27 a 37.
- _____. "A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins", in *Direito Empresarial: Estudos e Pareceres*. São Paulo, Saraiva, 1995, pp. 39 a 53.
- FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. "Os contratos de tecnologia como forma de abuso do poder econômico", in FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga e FRANCESCHINI, José Luiz Vicente de Azevedo, *Poder Econômico: Exercício e Abuso — Direito Anti-*
- truste Brasileiro*. São Paulo, Ed. RT, 1985, p. 609.
- POSSAS, Mario Luiz. "Os conceitos de mercado relevante e de poder de mercado no âmbito da defesa da concorrência", in POSSAS, Mario Luiz (org.) *et alii, Ensaio sobre Economia e Direito da Concorrência*. São Paulo, Singular, 2002, pp. 75-97.
- RANGNEKAR, Dvijan. *Planned Obsolescence and Plant Breeding: Empirical Evidence from Wheat Breeding in the UK (1965-1995)*. Londres, Kingston University, 2001, p. 21.
- RUTZ, Juan M. *Another Perspective on Planned Obsolescence. Is There Really Too Much Innovation?* Madrid, Universidade Carlos III, 2002, p. 41.
- _____. *Yet Another Perspective on Planned Obsolescence: Is There Really Too Much Innovation?* Madrid, Universidade Carlos III, 1998, p. 20.
- SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial — As Condutas*. 2ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2003, p. 336.
- _____. *Direito Concorrencial — As Estruturas*. 2ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2002, p. 375.
- SANDRONI, Paulo. *Novíssimo Dicionário de Economia*. São Paulo, Best Seller, 1999, p. 650.
- SCHUARTZ, Luis Fernando. "Poder econômico e abuso do poder econômico no direito de defesa da concorrência brasileiro", in *RDM* 94/13-27, Nova Série, Ano XXXIII, 1994.
- SILVEIRA, Newton. *A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autórais*. 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1998, p. 346.

Espaço Discente

ASPECTOS GERAIS DO SISTEMA DE MARCAS: O REGISTRO E O RISCO DE CONFUSÃO

ANDRÉ LUÍS AMOROSO DE LIMA

1. Escorço histórico. 2. Propriedade intelectual — Direito autoral e propriedade industrial: 2.1 Bens da propriedade industrial; 3. Do direito de marcas: 3.1 A nova Lei da Propriedade Industrial; 3.2 Conceito de marca de empresa; 3.3 Classificação legal de marca de empresa (art. 123 da LPI): 3.3.1 Marca de produto e/ou serviço; 3.3.2 Marca de certificação; 3.3.3 Marca coletiva; 3.4 Classificação quanto à forma: 3.4.1 Marca nominativa; 3.4.2 Marca figurativa; 3.4.3 Marca mista; 3.4.4 Marca tridimensional; 3.5 Classificação quanto ao seu conhecimento: 3.5.1 Marca de alto renome (art. 125 da LPI); 3.5.2 Marca notória (art. 126 da LPI). 4. Registro da marca: 4.1 Do princípio da especialidade; 4.2 Do pedido de registro de marca. 5. Risco de confusão: 5.1 Regra da impressão de conjunto; 5.2 Regra da teoria da distância. 6. Risco de confusão diante da reprodução e da imitação: 6.1 Risco de confusão diante da reprodução (total, parcial e com acréscimo); 6.2 Risco de confusão diante da imitação; 6.3 A sondagem como meio de prova do risco de confusão. 7. Considerações finais. 8. Bibliografia.

1. Escorço histórico

Há quem sustente que o surgimento da marca, no seu sentido mais simples, como sendo um sinal apostado para identificar e distinguir objetos semelhantes, deu-se concomitantemente ao aparecimento do homem. Observe-se que os sinais nas polpas dos dedos de cada ser humano (impressões digitais) servem como meio de identificação e distinção individual (Soares, 1988, p. 7).

Apesar da sua existência remota, em princípio, as marcas não tinham a mesma finalidade que lhes é atribuída atualmente, utilizadas para identificar e individualizar produtos e/ou serviços a fim de que não se confundam com outros similares. A história nos revela, por exemplo, a oposição do nome de Ramsés III em seus inimigos, cuja finalidade era identificar os resultados de suas conquistas. Na Antiguidade, usavam-

se marcas no gado, nas ferramentas de trabalho e em outros objetos, como sinais de propriedade.

É certo que os artífices gregos gravavam sinais nos objetos que produziam, seja como uma tendência natural do ser humano de impor às suas criações o cunho de sua personalidade ou então de marcá-los como identificação de propriedade. Acontece que este é um costume difundido desde os povos primitivos, não podendo ser emprestado o mesmo caráter econômico hoje dado às marcas de empresa.

Não obstante, é na Idade Média, com o substancial desenvolvimento do comércio, que o uso de marcas passou a individualizar a grande variedade de produtos colocados à venda nas feiras e rotas de comércio. Elas identificavam os produtos de acordo com as respectivas corporações de

ofício de onde se originavam; afinal, lá nas corporações os produtos eram submetidos a exame e aprovação, garantindo com isso a sua qualidade aos compradores.

Pois bem. Como a temos hoje, a marca conquista relevância após a Revolução Industrial, justamente em razão do desenvolvimento da indústria em todos os seus setores e do emprego de novos métodos de trabalho para auferir-se maiores ganhos. A proliferação acentuada das indústrias, com a produção em série, deu ensejo a uma grande variedade de produtos semelhantes, que necessariamente demandaram a criação de mecanismos de identificação para distingui-los uns dos outros.

Não bastasse o desenvolvimento industrial já mencionado, a implementação do modelo econômico capitalista consolidou um mercado altamente competitivo. Daí depreende-se o interesse do empresário de apresentar ao mercado o padrão impresso na confecção dos seus produtos. A finalidade é reunir uma clientela que possa ser a razão da sua atividade econômica. As pessoas só elegem determinado produto para consumir, por entender que ele é satisfatório a suprir as suas necessidades. Depois de estabelecida a credibilidade no produto, o consumidor se torna fiel a ele, passando amiúde a consumi-lo. A identificação de cada produto junto aos consumidores se tornou possível com o emprego da marca em seus rótulos e embalagens.

Além disso, convém salientar que os resultados obtidos no desenvolvimento de um determinado produto dependem do esforço que cada empresário emprega na sua realização. A utilização de sistemas de trabalho diferenciados, a qualificação do trabalhador contratado, a matéria-prima empregada, enfim, os meios e as formas conforme são realizadas a sua produção, individualizam cada produto. Essa individualização também se efetiva mediante a aposição das marcas.

Veja-se então que todo o esforço empregado pelo empresário de boa-fé na ex-

ploração da sua atividade econômica é merecedor de proteção pelo ordenamento jurídico, principalmente visando a evitar que o empresário desleal se utilize conceitualmente dos produtos do concorrente na promoção dos seus.

Como já foi dito, devem ser consideradas as diuturnas elucubrações em torno da exploração econômica, os desgastes físico e intelectual do empresário, e todo o capital despendido na busca incessante de resultados satisfatórios da atividade empresarial. Não se pode tolerar, assim, que o ato desleal de se colocar um produto no mercado com a utilização da boa reputação do produto alheio, assinalando-o com marca idêntica, possa prevalecer.

De outro modo, os efeitos do uso indevido de marca alheia na promoção de produtos de falsa procedência alcançam interesses coletivos (dos consumidores), inclusive. Como a função do sinal distintivo é identificar dentre outros semelhantes o pretense produto e/ou serviço ao consumo, quer por sua qualidade ou por qualquer outro motivo, é certo que haverá violação de direitos, se acaso ele não corresponda àquele de fato eleito pelo consumidor. Ora, o consumidor elege determinado produto e/ou serviço, por entender satisfatório a suprir as suas necessidades; agora, tamanho desrespeito é o empresário malicioso levá-lo a consumir um produto e/ou serviço distinto daquele realmente pretendido, com a aposição de marca alheia.

Pelo visto, a marca chega em nossos dias com traços bem distintos daqueles outrora adotados pelos povos primitivos. Desde que utilizada na Idade Média como marca de empresa, para distinguir os produtos vendidos nas feiras e rotas comerciais, tendo daí sim aferido relevância econômica, houve uma maior preocupação por parte dos então comerciantes, que justificasse a sua regulamentação pelo Direito. Com isso, a cada dia se tem aprimorado os estudos acerca desses sinais, fundando-se sempre na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, para efeito de proporcionar uma

convivência digna, conforme os ditames da justiça social.

2. Propriedade intelectual — Direito autoral e propriedade industrial

Da relação existente entre o ser humano e os bens dispostos na natureza, para efeito de que as necessidades da vida sejam supridas, tanto as materiais como as espirituais, decorre atividade criadora. Contudo, ora essa criação está no campo da técnica e ora no da estética (Silveira, 1998, p. 3).

Observe-se que para o exercício profissional de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, o empresário, mediante mobilizações físicas e intelectuais, organiza bens da natureza, transmitindo para a empresa a sua própria impressão pessoal. Neste caso, a criação está no campo da técnica, porque, o produto dos seus esforços supre exclusivamente as necessidades materiais de sobrevivência do ser humano, com a produção ou a circulação de bens ou serviços.

Já é diferente do que ocorre com as obras artística, literária ou científica, cuja atividade criadora constitui obra de satisfação do espírito humano e de estimulação do sentimento estético. O artista, por exemplo, ao executar a pintura de uma determinada tela, produz para a satisfação espiritual, tanto que se preocupa com o estudo racional do belo.

A capacidade criadora do ser humano se desenvolve ora no campo da técnica, quando se busca a aplicação prática da criação no mundo exterior, material, e ora no campo da estética, quando os efeitos da criação são gerados no mundo interior da percepção humana.

Pois bem: delineados os campos da indústria e da arte, literatura e ciência, de acordo com os resultados da criatividade humana, o Direito reserva a tutela ao tra-

balho intelectual, genericamente chamado Direitos da Propriedade Intelectual, dividindo a proteção jurídica em: Direito de Autor e Propriedade Industrial.

As criações no campo da estética são protegidas pelo Direito Autoral e as criações no campo da técnica pelo Direito da Propriedade Industrial, sendo diferenciados juridicamente nos seguintes aspectos:

a) quanto à origem do direito:

O empresário se torna titular do uso exclusivo da marca ou de qualquer outro bem da propriedade industrial (invenção, modelo de utilidade, desenho industrial), tão-somente após a expedição do certificado de registro ou da carta patente pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Isto significa dizer que o ato administrativo pelo qual o empresário tem reconhecido o seu direito industrial é de natureza constitutiva.

De outro modo, o direito de exclusividade do criador de obras artística, literária ou científica decorre da mera criação. Vale dizer: o registro junto aos órgãos competentes de obras artística, literária ou científica é de natureza declaratória, apenas ratifica um direito já constituído com o exercício da atividade criativa. Nesse caso, a finalidade do registro é apenas comprobatória da anterioridade da criação.

b) quanto à extensão da tutela jurídica:

Enquanto o Direito Autoral protege a forma, a idéia exteriorizada, a Propriedade Industrial procura proteger não apenas a forma, mas a própria idéia inventiva.

O escritor de uma obra literária, por exemplo, não incorrerá em plágio se publicar um livro, abordando sobre tema dantes escrito, desde que a sua forma seja outra. Não é original o tema sobre o qual já se tenha escrito anteriormente, muito embora a maneira pela qual a abordagem é feita, diverge e, assim, a obra recebe proteção do Direito Autoral.

Com relação à Propriedade Industrial, resultaria indeferido, por exemplo, o pedi-

do de patente de invenção já patentada, ainda que exteriorizada de maneira diferente num suporte material. Nesse caso, as criações se originam de idéias idênticas, portanto, insuscetíveis de serem patenteadas. A maior preocupação da Propriedade Industrial é proteger a idéia decorrente da invenção.

2.1 Bens da propriedade industrial

Entre os bens integrantes da propriedade industrial, que por sua vez são partes integrantes do estabelecimento empresarial, estão:

a) *Invenção*: por oferecer extrema dificuldade para que sejam estabelecidos os seus exatos contornos, a legislação não se atreveu a conceituar o instituto em referência. Alguns de seus elementos são facilmente percebidos (criação do espírito humano, ampliação do domínio humano sobre a natureza etc.), mas insuficientes para definir-se invenção.

Preferiu o legislador valer-se do método de exclusão, elencando as atividades criativas do homem não consideradas invenção.

Art. 10 da LPI: Não se considera invenção (...):

I — descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II — concepções puramente abstratas;

III — esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV — as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V — programas de computador em si;

VI — apresentação de informações;

VII — regras de jogo;

VIII — técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos

terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX — o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

b) *Modelo de utilidade*: representa uma espécie de aperfeiçoamento da invenção, pois, embora não seja um invento por inteiro, decorre de atividade inventiva. São recursos agregados às invenções, que ampliam a sua possibilidade de utilização. Tal recurso deve constituir um avanço tecnológico, de aplicabilidade industrial e passível de convencer um *expert* sobre a sua engenhosidade.

Art. 9º da LPI: É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso em sua fabricação.

c) *Desenho industrial*: não amplia a função utilitária do objeto, tão-somente imprime alterações com relação a sua forma. Veja-se:

Art. 95 da LPI: A forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O presente instituto se aproxima muito do *design* da obra artística, ambos não contribuem para o aumento da utilidade do objeto em si, apenas prestam contribuição estética, ligada a sua forma. A diferença se encontra na função utilitária do objeto revestido de Desenho Industrial. Ao contrário, o objeto de obra de arte não oferece nenhuma utilidade, senão, o de satisfação do espírito humano e de estímulo do sentimento estético; e

d) *Marca*: tudo aquilo que é realizável graficamente, porquanto, passível de

percepção visual, utilizado na apresentação de produtos e/ou serviços ao mercado. Assim, as marcas devem ser inconfundíveis umas das outras, pois, são instrumentos de identificação de mercadorias (produtos/serviços) levadas ao consumo.

3. Do direito de marcas

Após ter percorrido um longo trajeto na evolução histórica e tendo agora chegado aos nossos dias como um instrumento utilizado para distinguir ou identificar produtos e/ou serviços apresentados ao mercado consumidor, as marcas se tornaram passíveis de proteção, principalmente porque, reduzidas à categoria de bem industrial, integrantes do estabelecimento empresarial, ganharam relevância econômica.

Aliás, dentre as inúmeras teorias que procuram explicar a natureza jurídica da marca, tais como: do direito natural, dos direitos intelectuais, do direito pessoal, do direito sobre bens imateriais, entre outras; consagra-se aquela que a considera como um direito de propriedade, eminentemente de cunho patrimonial. Segundo o Professor Tinoco Soares, "(...) a marca, acima de tudo constitui-se em direito de propriedade, e uma vez adquirida cabe ao seu titular o *ius utendi, fruendi et abutendi*" (Soares, 2000, p. 81).

Em resumo, o Direito de Marcas procura combater a conduta de alguns empresários maliciosos que utilizam o conceito de produtos e/ou serviços líderes no mercado para promoverem os seus. São assinalados produtos de falsa procedência, como se fossem líderes no mercado, com a finalidade de fraudar as regras da livre concorrência.

Por outro lado, o combate à contrafação das marcas quer também proteger a todos os cidadãos de estarem consumindo produto e/ou serviço distintos dos escolhidos inicialmente. Até porque, as marcas são sinais distintivos, realizáveis por meio de suas aposições em embalagens, nas notas

fiscais, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc., procurando identificar direta e indiretamente cada produto e/ou serviço de outro semelhante ou afim.

Pelo visto, o direito de marcas pretende não só manter entre os empresários uma leal concorrência, assegurando-lhes a colheita dos frutos dos seus trabalhos, mas, objetiva, por seu turno, proteger o consumidor de não ser enganado em relação à falsa procedência dos produtos e/ou serviços consumidos.

3.1 A nova Lei da Propriedade Industrial

Com a adoção, no início da década de 1990, de uma política econômica voltada à abertura para o livre comércio internacional, calorosa discussão sobre a necessidade de uma nova legislação sobre propriedade industrial emergiu no meio governamental, empresarial e acadêmico (Gleber, 1998, p. 100).

Esta discussão ocorreu principalmente devido à inadequação legislativa e do baixo grau de proteção atribuído aos bens relativos à propriedade intelectual. A legislação pátria então vigente, alvo de críticas severas por parte da comunidade internacional, deveria ser revista imediatamente e amoldada à nova realidade do país, afinal, se aquela situação fosse mantida, as relações de comércio exterior possivelmente não se realizariam.

O processo de mudança na legislação acelerou ainda mais, a partir da celebração, em 15.4.1994, do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC). A substituição do Código de Propriedade Industrial, Lei 5.772, de 21.12.1971, tornou-se indispensável. Observe-se que todos os países signatários da OMC, organização da qual o Brasil participa, deveriam atender ao Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados com Comércio (TRIPs — *Trade Related Intellectual Property Rights*).

Nesse contexto, foi promulgada uma nova Lei brasileira da propriedade industrial (LPI — Lei 9.279, de 14.5.1996, Regula Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial), que cuidou mormente de conquistar a credibilidade da comunidade internacional, adequando o ordenamento jurídico pátrio às convenções e tratados internacionais inerentes à proteção dos bens industriais.

3.2 Conceito de marca de empresa

Segundo o art. 122 da LPI, Lei que Regula Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial, a marca é um sinal suscetível de percepção visual, que identifica, direta ou indiretamente, produtos e/ou serviços. Observe-se:

Art. 122 da LPI: São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos perceptíveis visualmente, não compreendidos nas proibições legais.

Resumindo, a marca pode ser conceituada como sendo tudo aquilo que é realizável graficamente, porquanto, passível de percepção visual, e não compreendido nas proibições legais. Além de contribuir na apresentação de produtos e/ou serviços ao mercado, as marcas são neles apostas para distingui-los, direta ou indiretamente, de outros idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis de causar confusão.

Dessa maneira, as marcas devem ser necessariamente inconfundíveis umas das outras, pois, de um lado servem como meio de identificação para o consumidor dos produtos e/ou serviços apresentado ao mercado, e de outro servem para os empresários distingui-los, direta ou indiretamente, de outros passíveis de associação.

Considera-se ainda que o mencionado dispositivo legal proporcionou maior amplitude com relação à registrabilidade da marca, ao destacar a expressão: perceptíveis visualmente; afinal, os sinais tridimensionais também se tornaram passíveis de registro (Di Blasi, Garcia e Mendes, 2000, p. 175).

3.3 Classificação legal de marca de empresa (art. 123 da LPI)

3.3.1 Marca de produto e/ou serviço

É aquela utilizada pelo empresário para identificar diretamente a procedência dos serviços e/ou produtos oferecidos ao consumidor, objetivando distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.

3.3.2 Marca de certificação

É utilizada para atestar a conformidade do serviço e/ou produto oferecido pelo empresário com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

O titular da marca de certificação é sempre um agente econômico, um empresário sem interesse comercial ou industrial relacionado ao produto e/ou serviço a ser atestado (art. 128, § 3º, da LPI).

Para utilizar uma marca de certificação, o empresário interessado é submetido ao atendimento de condições constantes em regulamento registrado no INPI. Geralmente, está estabelecida no próprio regulamento a remuneração devida ao titular da marca. Este, por sua vez, responde judicial e extrajudicialmente por eventuais ilícitos decorrentes do uso indevido.

3.3.3 Marca coletiva

Nesse caso, a marca é usada para identificar produtos e/ou serviços providos de membros de uma determinada entidade.

A titularidade da marca coletiva pertence sempre a uma associação empresarial, que congrega os empresários de determinados produtos e/ou serviços, ou de uma certa região, ou adeptos de uma específica ideologia.

Quanto ao uso de marca coletiva, são exigidas as mesmas condições para o uso da marca de certificação.

3.4 Classificação quanto à forma

3.4.1 Marca nominativa

É constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos ("INPI. Apresentação da marca", disponível na internet, <www.inpi.gov.br/marca/conteudo/m_oquee.htm>, 10.3.2001).

3.4.2 Marca figurativa

É constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como dos ideogramas de línguas tais como o japonês, chinês, hebraico etc. Nesta última hipótese, a proteção legal recai sobre o ideograma em si, e não sobre a palavra ou termo que ele representa, ressalvada a hipótese de o requerente indicar no requerimento a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista ("INPI. Apresentação da marca", cit.).

3.4.3 Marca mista

É constituída pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada ("INPI. Apresentação da marca", cit.).

3.4.4 Marca tridimensional

É constituída pela forma plástica (estende-se por forma plástica, a configuração ou a conformação física) de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico ("INPI. Apresentação da marca", cit.).

3.5 Classificação quanto ao seu conhecimento

3.5.1 Marca de alto renome (art. 125 da LPI)

As marcas grandemente conhecidas, de renome que se estende por toda extensão territorial e transcenda o segmento de mercado para a qual foi originalmente destinada, a lei assegura proteção especial em todas as classes.

Em suma, marca de alto renome "é a marca conhecida por uma larga parte do público em geral e que diante de tal natureza e reputação não há para terceiros qualquer justificativa para utilizá-la ou depositá-la" (Soares, 2001, p. 204).

3.5.2 Marca notória (art. 126 da LPI)

A lei atribui proteção especial à marca que incondicionalmente é conhecida em seu ramo de atividade, independentemente de ter sido registrada no Brasil. No entanto, a tutela se estende apenas à classe para qual ela se originou.

O ordenamento jurídico pátrio procurou adequar-se ao art. 6º bis (1) da Convenção de Paris, objetivando a repressão à contrafação de marcas. Vale ressaltar que a legislação brasileira estendeu a esfera de proteção para a marca de serviço, não mencionada pelo art. 6º bis (1) da Convenção de Paris.

Com o advento da LPI, o INPI adquiriu poderes para indeferir de ofício o pedido de registro de marca que reproduza ou imite, ainda que em parte, marca notória.

4. Registro de marca

É certo que, pelo menos no Brasil e na grande maioria dos países latinos, só se adquire a propriedade da marca a partir do seu registro válido no INPI (art. 129 da LPI). O legislador pátrio, para assegurar ao empresário a exclusividade de uso da mar-

ca, preferiu o sistema atributivo ao sistema declarativo de direito. Veja-se:

Art. 129, da LPI: A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o Território Nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

No caso do sistema declarativo, ao contrário do adotado no Brasil, o direito sobre a marca decorre do uso anterior de um sinal mediante a sua posse pela simples ocupação; vale dizer: o registro apenas reconhece um direito pré-constituído.

Agora, no tocante ao sistema atributivo, o direito de quem primeiro registrou validamente o sinal como marca prevalece sobre o direito do primeiro usuário; "(...) o direito apenas existe se e na medida em que esteja registrado a favor do respectivo titular" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 8).

Observe-se ainda que a concessão do registro de marca pelo INPI está pautada na estrita legalidade. É nulo, portanto, o registro concedido em desacordo com as disposições da LPI. A lei prevê 3 (três) condições a que está sujeito o deferimento do registro de marca pelo INPI (Coelho, 2001, p. 152); quais sejam:

a) *novidade relativa*: para atender à sua finalidade de distinguir e identificar, direta ou indiretamente, produto e/ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, a marca deve ser nova. Entretanto, não é preciso criar um sinal nunca visto antes, para se fazer jus à concessão do registro. Deve-se é atribuir um novo significado aos sinais já existentes, dar-lhes uma utilização diversa capaz de não provocar confusão com um outro sinal registrado como marca.

b) *não-colidência com marca notória*: o fundamento legal se encontra no art. 126 da LPI. Como já foi dito, com o advento da LPI, o INPI adquiriu poderes para indeferir de ofício o pedido de registro de marca que reproduza ou imite, ainda que em par-

te, marca notória. Cuida-se de adequação da lei brasileira ao art. 6º *bis* (I) da Convenção de Paris, visando cumprir O compromisso internacional assumido de recusar ou invalidar registro e proibir o uso de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de uma outra pertencente a pessoa diversa, nascida ou domiciliada noutro país unionista; e

c) *desimpedimento*: a lei não permite o registro daqueles sinais indicados entre os 23 (vinte e três) incisos do art. 124 da LPI, muito embora, a sua utilização para identificar produtos e/ou serviços possa ocorrer. Acontece que sem o registro de um sinal como marca, não há como exercer o seu uso de modo exclusivo.

4.1 Do princípio da especialidade

Está presente no ordenamento jurídico pátrio e consagrado internacionalmente pela doutrina o princípio da especialidade em relação ao âmbito de proteção à marca registrada.

Isso significa dizer o seguinte: o direito de uso exclusivo da marca pelo seu titular está limitado à classe de produto ou serviço em que ela foi registrada junto ao INPI. A proteção do direito de uso exclusivo não alcança, portanto, produtos e serviços pertencentes a classes cuja concessão do registro não foi deferida.

Veja-se que para dar maior segurança e rapidez aos processos de pedido de registro, evitando, sobretudo, conflitos entre interessados na titularidade do direito de uso exclusivo de uma mesma marca, foi criada a classificação de produtos e serviços, com fundamento no princípio da especialidade.

Na realidade, o interessado só poderá requerer o registro de marca para a atividade exercida por ele. É admissível por consequência "o registro de marcas idênticas a outras já registradas se os respectivos produtos ou serviços identificados forem distintos. Eis o princípio da especialidade" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 47).

Atualmente no Brasil, com quarenta e uma classes, sendo trinta e cinco de produtos (classe I a 35) e seis de serviços (classe 36 a 41), constituídas ainda por grupos de itens relativos a atividades similares, a referida classificação orienta o empresário a compatibilizar a atividade que exerce e o âmbito de proteção que deseja para o registro.

A Classificação de Produtos e Serviços brasileira foi instituída mediante o Ato Normativo INPI 0051, de 27.1.1981, tendo sido utilizada durante dezenove anos. Mas, com o Ato Normativo INPI 0150, de 9.9.1999, resolveu-se adotar, a partir de 3.1.2000, a Classificação Internacional instituída com o Acordo de Nice, de 15.6.1957, celebrado entre os países unionistas. Vale lembrar que o acordo da classificação internacional foi revisado em 1967 e 1977, nas cidades de Estocolmo e Genebra, respectivamente, e sofreu alteração em 1979, também em Genebra.

Sobre o princípio da especialidade, em decisão proferida no recurso especial 9.830-SP, o então Relator Ministro Dias Trindade, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), manifestou-se no seguinte sentido:

O direito de exclusividade de uso de marca, decorrente de seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é limitado à classe de atividade para a qual é deferido, não sendo possível e sua irradiação a outras classes de atividades, presente o princípio da especialidade (REsp 9.830-SP, Rel. Ministro Dias Trindade, DJ 10.6.1991).

Não obstante prevalecer o princípio da especialidade em relação ao âmbito de proteção à marca registrada, limitando o direito de exclusividade de uso à classe na qual o registro foi deferido, é sabido de todos que a sua aplicação merece atenção; principalmente neste momento de globalização econômica, as empresas divulgam facilmente no mundo todo os seus produtos ou serviços, além de diversificarem sobremaneira a sua área de atuação.

Observe-se que pode ocorrer de uma marca registrada ser confundida com outra, mesmo estando registrada em classes distintas. Isto é comum nas hipóteses em que marcas identificam produtos e/ou serviços afins ou semelhantes. Ou melhor, apesar de não pertencerem à mesma classificação adotada pelo INPI, os produtos e/ou serviços podem guardar uma certa relação entre si, ocasionando af a colidência entre as marcas que os assinalam.

A afinidade dos produtos e/ou serviços pode decorrer do elo existente, por exemplo, entre: o continente e o conteúdo (açúcar/açucareiro); a matéria-prima e o produto (tecido/roupas); ou ainda por sua finalidade (dedal, agulha, tesoura, linha, máquina de costura).

Um caso clássico quanto à ampliação na interpretação do princípio da especialidade é o reconhecimento da afinidade entre os artigos de vestuário e os perfumes. As casas de alta costura mundial jamais deixaram de estar associadas aos perfumes e cosméticos (ex.: Chanel e o célebre n. 5).

Conclui-se daí que a aplicação do princípio da especialidade não pode ocorrer de maneira tal a relegar-se a segundo plano a principal finalidade do registro da marca, que é a garantia da lealdade concorrencial entre os empresários, privilegiando simples critérios estabelecidos pelo INPI para facilitar buscas e arquivamentos. É por isso que a apreciação da colidência de marcas de empresa não pode ser baseada exclusivamente em suas respectivas classes.

4.2 Do pedido de registro de marca

Consoante já foi anteriormente estudado, a concessão do registro da marca tem como fundamento a estrita legalidade. O sinal distintivo perceptível visualmente que se pretende levar a registro no INPI não pode estar entre as proibições constantes do art. 124 da LPI.

Assim o é justamente em razão do papel intervencionista que o Estado deve as-

sumir perante a grandiosidade e relevância relativas às questões do sistema econômico, para, neste caso da marca, assegurar o direito à sua propriedade, constitucionalmente consagrado (art. 5º, XXIX, da CF/1988).

Art. 5º. (...).

XXIX — a lei assegurará aos autores de invento industriais privilégios temporários para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A concessão do registro da marca pelo Estado, cujo ato administrativo se dá mediante o INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior); respeita o sistema de exame prévio. Além de verificar se o pedido de registro atende às formalidades legais, verifica-se também se as condições de registrabilidade estão presentes, tais como: não colidência com marca registrada, risco de confusão, ausência de registro anterior.

Há, portanto, um procedimento a ser seguido desde o pedido de registro até a sua concessão definitiva que, em resumo, consiste na busca prévia, no depósito, no exame do pedido e na decisão.

Convém colacionar aqui as indicações feitas pelo INPI a respeito do procedimento do registro de marca ("INPI. Apresentação da marca", cit.):

a) *busca prévia*: não é obrigatória, entretanto, é aconselhável ao interessado realizá-la antes de efetuar o depósito, na atividade que o sinal visa assinalar, com o intuito de verificar se já existe marca anteriormente depositada/registada.

b) *depósito*: O pedido de registro de marca é requerido através de formulário próprio, no qual são prestadas informações e fornecidos dados sobre a marca e o requerente. Devem constar ainda do requeri-

mento as etiquetas das marcas, quando for o caso, e o comprovante do pagamento da retribuição ao depósito.

c) *exame do pedido*: apresentando o pedido, será o mesmo submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado e publicado na *Revista da Propriedade Industrial* para apresentação de oposição, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo de oposição, ou se interposta esta, findo o prazo de manifestação será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Se a exigência não for respondida, o pedido será definitivamente arquivado. Mas, sendo respondida a exigência, ainda que a mesma não seja cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

Se a decisão der pelo indeferimento do pedido, caberá a interposição de recurso no prazo de 60 (sessenta) dias. A decisão do recurso se dará pelo Presidente do INPI e, havendo a manutenção do indeferimento, encerrar-se-á a instância administrativa.

No entanto, não caberá recurso da decisão que der pelo deferimento do pedido, devendo ser efetuado e comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias, o pagamento das retribuições relativas à expedição do certificado e ao primeiro decênio de vigência do registro.

Findo o prazo mencionado, a retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Havendo o recolhimento, é publicada a concessão do registro, que poderá ser revista administrativamente, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

A Lei prevê ainda a ação de nulidade a ser proposta em face do INPI, no prazo de até 5 (cinco) anos da data de concessão do registro, que se processará na Justiça Federal (art. 109, I, da CF/1988). Os prazos previstos são contados da data de publicação dos despachos na *RPI — Revista da Propriedade Industrial*.

5. Risco de confusão

Conforme já foi abordado alhures, a marca tem como função principal distinguir produtos ou serviços, identificando as suas respectivas procedências. Assim, não pode haver nunca confusão entre uma e outra marca.

Diz-se haver confusão, se uma marca é tomada por outra, em razão de suposta semelhança existente entre elas, de modo a provocar no consumidor uma falsa impressão quanto à identidade dos produtos ou serviços que o empresário pretende distinguir.

Agora, nem é preciso que a confusão seja inteiramente levada a efeito. Ou melhor, a simples probabilidade da sua ocorrência deve ser enjeitada de plano pelo órgão expedidor do registro, até para não frustrar o fim ao qual a marca é destinada — distinção e identificação da proveniência do produto ou serviço.

Lecionando com sobeja sensibilidade sobre o tema, Affonso Celso destacou o seguinte: não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante (Affonso Celso, *Marcas Industriais e Nome Comercial*, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56, *apud* Lopes de Oliveira, 2000, p. 13).

Pelo visto, é de extrema relevância não apenas ter a noção da ocorrência efetiva de confusão entre determinados sinais tidos como marca; é preciso, sobretudo, perceber eventuais hipóteses de risco de confu-

são. Logo, há de se preocupar inclusive com a simples possibilidade de um sinal ser tomado por outro semelhante.

Acontece que o resultado do exame comparativo de marcas, na verificação da possibilidade de risco de confusão, tem por base impressões pessoais, tais como: o estado momentâneo de espírito do examinador, que por sua vez influencia a sua sensibilidade, ou seja, depende da flutuação de fatores psíquicos que lhe são peculiares.

Como na realidade a apreciação do risco de confusão se resume num depoimento instável, muito subjetivo e peculiar de cada examinador, foram criadas algumas regras doutrinárias de apreciação do risco de confusão até para dar um pouco de objetividade ao exame comparativo de marcas. Entre elas destacam-se a regra da impressão de conjunto e a regra da teoria da distância (Lopes de Oliveira, 2000, pp. 14-19).

5.1 Regra da impressão de conjunto

Ao comparar uma marca com a outra, com o intento de verificar eventual risco de confusão delas decorrente, tanto o juiz como o perito devem dar importância sempre aos seus aspectos gerais. Os elementos constitutivos da marca, que impressionam os sentidos do consumidor, não podem ser examinados isoladamente e nem de maneira minuciosa.

Aqui, prevalece o velho jargão popular de que: "a primeira impressão é sempre a que fica".

É preciso acrescentar ainda que a marca forma um todo indivisível; logo, assim como a melodia só é sentida pelo seu conjunto e não devido a existência de uma nota musical tão-somente, devem ser considerados conjuntamente os elementos de uma marca ao julgá-la semelhante a uma outra. "Este raciocínio lastreia-se no próprio modo de percepção das coisas pelo homem comum (...)" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 16).

Além do mais, a apreciação do risco de confusão entre marcas semelhantes deve

ocorrer sucessivamente, ou seja, o examinador não deve colocá-las lado a lado e observá-las ao mesmo tempo. Ora, levando-se em conta que no seu dia-a-dia, o consumidor não tem as marcas simultaneamente na sua frente, o juiz, ao questionar-se se a impressão provocada pela primeira é a mesma causada pela segunda marca, deve também analisar uma e depois a outra, sucessivamente.

De se acrescer por último a transcrição de trecho do acórdão proferido em apelação cível 288.498, da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, esclarecedor quanto ao tema em discussão:

Segundo o ensinamento de João da Gama Cerqueira, em trecho citado pela sentença, "a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas 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 seu consumo é habitual" (RT 537/84) (destacamos).

5.2 Regra da teoria da distância

Criada pela doutrina alemã, a teoria da distância é mais uma regra utilizada para auxiliar o juiz ou o perito no exame comparativo de marcas semelhantes. A apreciação do risco de confusão, neste caso, baseia-se principalmente na força distintiva da marca já registrada anteriormente.

Na aplicação da teoria da distância, é necessário levar-se em conta o poder de distinção que a marca precedente exerce sobre os consumidores. Talvez seja até possível a coexistência pacífica de uma marca registrada com outra semelhante, sem o risco de causar confusão, justamente em razão da sua fraca eficácia distintiva.

Observe-se, por exemplo, as marcas fictícias Fablum, Carblum e Tiblum, que

registradas por pessoas distintas na mesma classe, identificam produtos idênticos. Nada impediria aqui o surgimento da marca Jeblum a ser utilizada por um terceiro, devido ao fraco poder distintivo que as marcas precedentes exercem sobre o consumidor.

A preexistência de marcas semelhantes identificando produtos ou serviços idênticos cria uma sensibilidade mais aguçada no consumidor, de modo que a distinção entre elas será realizada facilmente, sem qualquer risco de confusão. Pelo visto, a marca nova "não precisa guardar um afastamento — uma distância — desproporcional com relação ao grupo de marcas semelhantes já reconhecidamente aceito no mercado" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 19).

6. Risco de confusão diante da reprodução e da imitação

A teor do inciso XIX do art. 124 da LPI, "não são registráveis como marca: a reprodução ou a imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada".

Com efeito, a imitação ocorrerá quando houver concepção à semelhança de, ou seja, constitui imitação construir algo mediante o emprego de elementos parecidos e dispostos de modo análogo.

Agora, a reprodução por sua vez é cópia fiel — "Quem reproduz, produz, de novo, o mesmo" (Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, Borsóti, 1971, p. 42, apud Lopes de Oliveira, 2000, p. 20).

Enquanto "a reprodução é a cópia ser-vil, a imitação é a mesma reprodução, total ou parcial, porém dissimulada com mais ou menos habilidade" (Bento de Faria, apud Soares, v. 2, 1988, p. 1.072).

Analisando os conceitos doutrinários anteriormente transcritos, conclui-se ser essencial para delimitar o âmbito de proteção da marca registrada verificar o risco de confusão que possa haver no exame comparativo entre um e outro sinal distintivo, diante da reprodução ou da imitação.

6.1 Risco de confusão diante da reprodução (total, parcial e com acréscimo)

Pelo que anteriormente foi estudado, já se conclui de início que não há de se cogitar no risco de confusão, na hipótese de haver reprodução total de uma marca registrada. Por ser cópia fiel, é inevitável a confusão; a marca reproduzida necessariamente será tomada pela autêntica.

Veja-se então que, neste caso, a confusão é certa e não ocorre por desatenção ou suposta falta de conhecimento a respeito da autenticidade de uma determinada marca, mas, sim, porque nem mesmo confrontando uma com outra seria possível diferenciar a autêntica da contrafeita.

De outro modo, a reprodução de uma marca registrada pode ainda ser parcial, ou seja, quando apenas o seu principal elemento identificador é copiado. A parte essencial, aquela que por um motivo qualquer aguçava a sensibilidade humana, diferenciando-a das outras marcas, é reproduzida para formar a marca contrafeita.

Dar-se-ia, por exemplo, a reprodução parcial da marca fictícia DOCES DO DIA, a criação da marca CONFEITOS DO DIA, utilizada também na identificação de artigos de confeitaria e afins (tais como: doces, biscoitos, bolachas). Não obstante a substituição da expressão CONFEITOS pela expressão DOCES, a força atrativa da marca, que se exprime pela expressão DO DIA, não está descaracterizada; aqui, DO DIA é o verdadeiro elemento distintivo da marca.

Porém, a marca DOCES ALEGRIA, por exemplo, não reproduziria parcialmente a marca fictícia DOCES DO DIA, afinal de contas, "a reprodução de um elemento banal, de um sinal de uso comum, não é condenável, pois, em princípio, não haverá risco de confusão para o consumidor" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 22).

Além do mais, a palavra DOCES por si só é incapaz de distinguir produtos alimentícios, justamente por causa da sua relação natural com gêneros comestíveis.

A doutrina, com fundamento no inciso XIX do art. 124 da LPI destaca também a possibilidade de ocorrer a reprodução com acréscimo; ou seja, toma-se por base a marca registrada e à ela é feito o acrescentamento de um outro elemento qualquer. Em decisão administrativa, o INPI decidiu que a marca Monarch Norte é "mera reprodução com acréscimo da marca Monarch anteriormente registrada na mesma classe 07" (Decisão administrativa no processo 800.255.810, publicada na *Revista de Jurisprudência do INPI*, v. 1, março de 1986, p. 11).

Entretanto, é preciso destacar que o acréscimo só constituirá a reprodução da marca se o seu elemento distintivo for copiado. Ainda assim, mesmo reproduzindo o elemento característico da marca, pode ser que o acréscimo lhe dê um novo significado, capaz de distinguir produtos ou serviços idênticos.

Daf é que o acréscimo não deve ser examinado de maneira isolada, desconsiderando-se o seu conjunto. Conforme já foi estudado, o exame comparativo para aferir suposto risco de confusão observa sempre o princípio do *tout indivisible* (a marca é um todo indivisível). Veja-se: "quando a marca forma um *tout indivisible*, os elementos que a compõem perdem sua individualidade. Há uma fusão indissociável dos termos que formam uma única marca. (...) Considerando a teoria do *tout indivisible*, é lícito afirmar que a marca Sapo-boi não é uma reprodução com acréscimo da marca Boi; afinal, ninguém, em sã consciência, confundiria um animal mamífero ruminante com um anfíbio" (Lopes de Oliveira, 2000, pp. 24-25).

É isso. Só constituirá reprodução com acréscimo se o acrescentamento não tiver força suficiente para descaracterizar por completo a marca antecedente.

6.2 Risco de confusão diante da imitação

Com o intento de reservar para si eventual defesa em relação ao titular da marca



registrada, o contrafator prefere valer-se da imitação à reprodução. Mesmo porque, pôde haver imitação sem que um elemento constitutivo sequer da marca autêntica seja reproduzido. Isso facilita sobremodo para o concorrente doloso articular a sua defesa, se acusado de contrafação.

Na imitação, portanto, existe é a simulação, o disfarce de uma marca, de tal sorte a induzir o consumidor em erro. Neste caso não há cópia servil, mas, semelhança entre a marca autêntica e a contrafeita, capaz de causar confusão. Ao imitar a marca autêntica, o "contrafator sempre procura artifícios que encubram ou disfarcem o ato delituoso" (Gama Cerqueira, 1982, p. 914).

Veja-se, então, que, para aferir a imitação, o examinador, além de fundar-se na impressão do conjunto deixada pela marca, deve destacar mais as semelhanças do que as diferenças, que o contrafator caprichosamente conservou.

Em se tratando de marcas nominativas, aquelas constituídas "por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos" (Resolução do INPI 051/1997), a semelhança pode ser: ortográfica, fonética ou ideológica.

Quando a semelhança é ortográfica, a confusão é ocasionada pela alteração de alguma letra ou acentuação silábica, de maneira que a impressão visual entre a palavra autêntica e a imitada resulte numa identidade. O imitador costuma adotar o mesmo número de letras e sílabas da marca autêntica, terminações comuns, mantendo a mesma sonorância silábica. Por exemplo: Carolina imita Coralina; Paludex imita Paludan.

Por outro lado, a semelhança fonética de marca nominativa, muito embora possa até ter a grafia diversa, provoca a confusão pela pronúncia das palavras. É certo que na aquisição de determinado produto ou serviço, o consumidor pronunciará a marca daquilo que escolheu para consumir.

Considera-se, pois, imitação por semelhança fonética, a marca HOSSOR da marca OÇOR, ou a marca FONCO da marca PHONQUO, a marca RAPIDOLINA da marca RAPIDINA, a marca PALUDEX da marca PALUDAN, a marca KIMAX da marca QUIMEX, a marca DORCET da marca D'ORSAY, a marca GINAL da marca GYNEAL, a marca AMECOL da marca AMEIXOL (Lopes de Oliveira, 2000, p. 30).

Nem sempre, contudo, a confusão resulta da semelhança gráfica ou fonética, até então indicadas. Pode ser que uma marca desperte no consumidor a mesma idéia da marca autêntica, constituindo aí imitação por semelhança ideológica.

A semelhança ideológica "é a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da idéia que esta evoca ou sugere ao consumidor" (Gama Cerqueira, 1982, p. 916). Vale dizer: a associação das idéias sugeridas por uma e outra marca é passível de causar confusão. "A marca Bela Amiga evoca a mesma idéia da marca Bonita Companhia, muito embora tenham grafia diversa. A imitação caracteriza-se porque a associação de idéias propicia risco de confusão. É o caso das marcas Colméia e Ninho de Abelhas" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 31).

Assim, com base na semelhança ideológica, doutrina e jurisprudência também reconhecem como imitação a tradução da marca para a língua estrangeira ou para o vernáculo, porque, se o significado das marcas é o mesmo, inevitável a associação de idéias delas decorrente. Neste sentido, convém conferir as decisões do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial: n. 279, publicada no DO de 20.3.1935 (Maria Luisa vs. Marie Louise); e n. 4.300, publicada no DO de 21.7.1942 (Arco Íris vs. Arc-en-Ciel).

À marca figurativa, por sua vez, aquela formada por sinais que não palavras, geralmente constituída de uma imagem qualquer, atribui-se proteção *in genere*. É certo, po-

rém, que não se admite a proteção do gênero, ou melhor, de uma idéia abstrata. Não é registrável a marca indefinida, que não está sujeita à identificação individual.

Os "autores clássicos aceitam, sem restrições, o princípio da proteção do gênero da imagem que caracteriza a marca figurativa" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 33). O fundamento da proteção *in genere* está justamente no risco de confusão ocasionado pela semelhança intelectual entre marcas criadas a partir de figuras de um mesmo gênero, mas, representadas de formas distintas.

Logo, independentemente das mais diversas formas que uma mesma imagem possa apresentar como marca figurativa, é o seu gênero que é passível de proteção. Um jacaré qualquer, por exemplo, imita a marca figurativa Lacoste, se utilizado, mesmo que com outro formato, para identificar produtos ou serviços idênticos ou afins.

No entanto, não se confere, segundo a doutrina, constituindo exceção a essa regra, proteção ao gênero da imagem relacionada à natureza do produto a ser identificado. A "imagem de uma vaca não é protegida *in genere* para identificar produtos derivados do leite, conforme estimou a *Cour de Paris*" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 34).

Percebe-se ainda em relação à marca figurativa casos em que não há qualquer relação entre uma e outra figura registrada como marca. Entretanto, já que as imagens necessariamente evocam idéias, pode ocorrer neste caso de a mensagem transmitida tanto por uma como por outra marca figurativa serem comuns, mesmo não havendo identidade no tocante às figuras. Para evitar o risco de confusão, o registro como marca da figura material e aparentemente distinta da marca registrada deve ser afastado, quando transmitirem a mesma idéia.

Ao final, convém destacar que quanto à aferição da imitação da marca mista, "constituída pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se

apresente de forma estilizada" (Resolução do INPI 051/1997), prevalece a impressão de conjunto.

Mesmo porque, ora a imitação é da parte nominativa e ora da parte figurativa. "No primeiro caso, o contrafator argumentará com o aspecto de conjunto das marcas para demonstrar a impossibilidade de confusão, malgrado a semelhança da denominação; no segundo apelará para a diversidade das denominações, que seria suficiente para impedir qualquer confusão" (Gama Cerqueira, 1982, p. 917).

6.3 A sondagem como meio de prova do risco de confusão

Criada nos Estados Unidos, na década de 1950, para aferir o risco de confusão existente entre marcas semelhantes, a sondagem se desenvolve por meio da pesquisa de opinião pública — *test of consumer reaction*.

A aplicação da sondagem supõe primeiro a necessidade da produção de prova para demonstrar o risco de confusão. Deve haver uma situação, fática que reclame necessariamente a produção de prova, pois, não seria razoável instaurar a sondagem na comprovação de fatos evidentes.

Além disso, devido ao alto custo da pesquisa de opinião pública, o interesse financeiro em jogo também deve ser tamanho a justificar a produção de prova mediante a sondagem.

No Brasil, a sondagem não tem sido utilizada, até pelo seu custo elevado, mas, registre-se, que o sistema processual prevê como meio de prova do risco de confusão, a teor do art. 332, do CPC.

Art. 332. do CPC: Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.

A doutrina ainda sustenta que a sondagem é ineficaz no Brasil, porque, "a constatação do risco de confusão é questão

de fato, existindo regras legais e doutrinárias de apreciação que não podem ser substituídas por opiniões possivelmente emitidas sem critério" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 43).

7. Considerações finais

É evidente a importância da marca de empresa na identificação da procedência dos produtos ou serviços que resultam da exploração da atividade econômica empresarial. Conforme já foi dito amiúde ao longo deste trabalho, a marca de empresa tem por finalidade precípua identificar e distinguir a procedência de produtos ou serviços apresentados ao mercado consumidor.

Em decorrência da mencionada força distintiva e identificadora inerente à própria natureza da marca de empresa, o seu sistema de proteção garante a efetividade de princípios constitucionais relativos à ordem econômica, tais como: a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a propriedade privada, a defesa do consumidor — art. 170 da CF/1988.

Observe-se que é mediante o funcionamento de um sistema de proteção de marcas de empresa que se afasta a possibilidade do empresário desleal utilizar-se da boa reputação de um outro produto ou serviço, na promoção do seu. Ao aproveitar-se da marca que identifica a procedência dos produtos ou serviços do concorrente, o empresário desleal induz o consumo dos seus, até porque, estes estarão associados à boa fama daqueles.

Não bastasse daí a ocorrência de lesão aos direitos do empresário, cujo produto ou serviço é sempre consumido pelo bom nome que lhe é peculiar, devido justamente a incalçáveis esforços empregados no decorrer do desenvolvimento da atividade empresarial, o consumidor também tem os seus direitos violados, nessa hipótese. Ora, acreditando na boa reputação exteriorizada por intermédio da marca aposta no produto ou serviço de falsa procedência, o consu-

midor é enganado e, por consequência, levado a consumi-los indesejadamente; na realidade, um produto ou serviço acaba sendo tomado por outro, em razão da aposição de marca alheia.

Pelo visto, a conservação do sistema de proteção à marca de empresa corresponde a um instrumento de efetividade dos princípios constitucionais da ordem econômica. Com a proteção de mecanismos que identificam e distinguem a procedência de produtos ou serviços, garante-se a livre e leal concorrência entre os empresários, inclusive, valorizando todo o trabalho despendido na busca incessante de melhores resultados da atividade empresarial. Ao mesmo tempo, o sistema de proteção à marca de empresa promove a defesa do consumidor, assegurando o conhecimento prévio da procedência do produto ou serviço a ser consumido.

No entanto, o funcionamento desse instrumento que conserva a ordem econômica nos moldes colocados na Constituição Federal só se concretiza mediante uma seqüência de procedimentos administrativos, entre os quais está o registro da marca de empresa. Por uma questão de política legislativa, é só com o registro junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que o empresário adquire o direito de uso exclusivo da marca de empresa (sistema atributivo).

Veja-se que, devido à funcionalidade do sistema de proteção à marca de empresa como um instrumento de realização efetiva da ordem econômica, o ato do registro está cercado de um certo formalismo justamente na tentativa de não frustrar o fim para o qual a marca é destinada: distinguir e identificar a procedência de produtos ou serviços apresentados ao mercado consumidor. No desenrolar deste trabalho, destacou-se oportunamente uma série de regras e princípios próprios do direito de marcas, voltados a viabilizar a convivência pacífica entre sinais distintivos de produtos ou serviços dentro do meio empresarial, de modo a evitar o risco de confusão.

Acontece que é preciso, acima de tudo, equacionar o rigor com que se aplicam os procedimentos administrativos e os critérios adotados no exame comparativo entre sinais distintivos. Às vezes, tal como ocorre com o princípio da especialidade (item 4.1), consagrado no direito de marcas, a rigidez na sua aplicação frustraria a finalidade de distinção e identificação da procedência de produtos ou serviços afins.

Enfim, pela importância do sistema de marcas de empresa na efetiva realização da ordem econômica constituída, é preciso relativizar o rigor na aplicação das formas que constituem o processo administrativo para a expedição do registro. A eficiência da marca de empresa, identificando e distinguindo a procedência de produtos ou serviços apresentados ao mercado consumidor, independentemente de atendidas as formas do registro, é também garantia de eficácia dos princípios constitucionais inerentes à ordem econômica.

8. Bibliografia

- BENJÓ, Roberto. "O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor". *RDM* 117/150-155, jan.-mar. 2000.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. 3 vs., v. 1, São Paulo, Saraiva, 2001.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2 vs., v. 2, São Paulo, Ed. RT, 1982.
- DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mário Soerensen; e MENDES, Paulo Parente Marques. A

Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, Forense, 2001.

GLEBER, Eduardo. "A nova lei brasileira de propriedade industrial", *RDM* 111/100-119, jul.-set. 1998.

MARTINS, Fran. *Curso de Direito Comercial*. Rio de Janeiro, Forense, 1999.

NEGRÃO, Ricardo. *Manual de Direito Comercial*. Campinas, Bookseller, 1999.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade Industrial: o âmbito de Proteção à Marca Registrada*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2000.

_____. "Ensaio sobre a marca de alto renome: uma proteção especial contrapondo a eterna privação da novidade absoluta", *RDM* 117/150-155, jan.-mar. 2000.

_____. "A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral", *RDM* 118/101-105, abr.-jun. 2000.

_____. "O âmbito de proteção à marca registrada", *Revista da ABPI* 31/26-34, nov.-dez. 1997.

SILVEIRA, Newton. *A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo, Saraiva, 1998.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo, Ed. RT, 1997.

_____. *Marcas "vs." Nome Comercial*. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3 vs., São Paulo, Resenha Tributária, 1988.