

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E PROCESSO CIVIL

VITOR MATEUS ZANDONAI

**A COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS EVOCATIVAS NO DIREITO
BRASILEIRO**

PORTO ALEGRE

2023

VITOR MATEUS ZANDONAI

**A COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS EVOCATIVAS NO DIREITO
BRASILEIRO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do grau de
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Orientadora: Professor Doutora Lisiane Feiten
Wingert Ody

PORTO ALEGRE

2023

CIP – CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

VITOR MATEUS ZANDONAI

**A COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS EVOCATIVAS NO DIREITO
BRASILEIRO**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Departamento de Direito
Privado e Processo Civil da Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul como requisito parcial para
obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Aprovado em: 04 de setembro de 2023

BANCA EXAMINADORA

PROF^ª. LISIANE FEITEN WINGERT ODY
(Orientadora)

PROF. JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

MS. JÉSSICA PINHEIRO OYARZÁBAL
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

À memória de
BELINHA,
uma fiel companheira

AGRADECIMENTOS

Primeiramente e principalmente, aos meus pais, GILMAR e INÊS, pelo amor, carinho e irretocável apoio durante décadas de estudo – sem os quais, nada seria. A meus irmãos, MARCOS e VANESSA, pela contínua e longínqua irmandade desde os primeiros passos que dei neste mundo – meus primeiros mestres e eternos companheiros.

Aos estimados amigos que tive o prazer de conhecer e conviver dentro da Faculdade de Direito, especialmente nas pessoas de WILLIAN CRISTIAN CASSENOTI DE CAMPOS e MANUELA ALVES PIRES, os quais, desde os trágicos dias da pandemia de covid-19, acompanham em primeira mão a minha caminhada.

Aos excelentíssimos colegas do MBZ Advogados que tanto me ensinaram durante estes anos, e com os quais continuo aprendendo diariamente.

À professora Lisiane Feiten Wingert Ody pela confiança e cuidadosa orientação e revisão do presente trabalho.

Por fim, a todos aqueles que, desde o meu ingresso neste Castelinho, me auxiliaram com o seu conhecimento, com a sua experiência e com as suas conversas.

“Não lhe sendo possível imitar exatamente os
outros, nem alcançar a excelência
demonstrada pelos modelos que imita, o
homem prudente escolherá sempre o caminho
trilhado pelos grandes vultos, selecionando os
mais destacados, de modo que, mesmo sem
atingir sua grandeza, se beneficiará de
qualquer modo com alguns dos seus reflexos”

Nicolau Maquiavel

RESUMO

ZANDONAI, Vitor Mateus. *A Colidência Entre Marcas Evocativas No Direito Brasileiro*. 2023. 67 páginas. Monografia de Conclusão de Curso. Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, abril de 2023.

Este trabalho tem por objeto a análise da colidência entre marcas evocativas – i.e., marcas com baixa distintividade, cujo significado evoca o próprio produto/serviço que pretende distinguir – no direito brasileiro, tendo por foco a análise das principais jurisprudenciais proferidas nos últimos anos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial de todos os julgados proferidos pelo STJ desde o dia 01º de janeiro de 2018, até o dia 05 de julho de 2023 (“Data-Base”). A jurisprudência analisada desde a Data-Base foi selecionada por meio da utilização de termos de pesquisa relacionados ao tema central do trabalho, qual seja, a colidência entre marcas evocativas. Deste modo, este trabalho analisa as decisões proferidas pelo principal tribunal competente à análise da colidência marcária no Brasil, visando elencar os principais critérios jurisprudenciais aplicados para se decidir pela (não) colidência entre marcas evocativas, em comparação aos critérios abordados na colidência marcária geral aplicados pelos tribunais.

Palavras-chave: Direito Marcário – Marcas Evocativas – Colidência – Critérios

ABSTRACT

ZANDONAI, Vitor Mateus. *Suggestive trademarks litigation in Brazilian law*. 2023. 67 pages. Undergraduate thesis. Federal University of Rio Grande do Sul Law School. Porto Alegre, April 2023.

This work aims to analyze the trademark litigation revolving around suggestive trademarks – i.e trademarks with reduced distinctiveness, whose meaning evokes the very product/service it seeks to distinguish – in Brazilian law, focusing on the analysis of the main case law handed down in recent years. For this purpose, case law research was carried out of all judgements rendered by the STJ since 01 January 2018, until 05 July 2023 (“Study Period”). The case law analysed during the Study Period was selected using search terms related to this work’s central theme, namely, the collision between suggestive trademarks. Thus, this paper analyses the decisions rendered by the main court competent to analyse trademark collision in Brazil, aiming to list the main case law criteria applied to decide on the (non-) collision between suggestive trademarks, in comparison to the criteria addressed in general trademark collision case law.

Key words: Trademark law – Genericness – Trademark litigation – Criteria

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	12
PARTE I. A ANÁLISE GERAL DE COLIDÊNCIA MARCÁRIA E PROTEÇÃO ÀS MARCAS EVOCATIVAS NO DIREITO BRASILEIRO.....	17
1.1. O Exame Geral de Colidência Marcária	17
1.2. A Proteção às Marcas Evocativas	31
PARTE II: OS PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE COLIDÊNCIA MARCÁRIA APLICADOS PELO STJ EM RELAÇÃO ÀS MARCAS EVOCATIVAS	39
2.1. Os Principais Casos Envolvendo Colidência de Marcas Evocativas no STJ .	39
2.2. Os Critérios de Distinção Aplicados pelo STJ no Exame de Colidência Marcária Envolvendo Marcas Evocativas.....	48
CONSIDERAÇÕES FINAIS	59
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61
CASOS CITADOS	64

ABREVIATURAS E EXPRESSÕES DEFINIDAS

AI	Agravo de Instrumento
AC	Apelação Cível
art.	Artigo ou Artigos
BACEN	Banco Central do Brasil
Cf.	Conforme
Código Civil	Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002
CUP	Convenção da União de Paris
Des.	Desembargador
Ed./ed.	Edição
<i>e.g.</i>	<i>Exempli gratia</i>
g.n.	Grifo nosso
<i>i.e.</i>	<i>Id est</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
J.	Julgado
Lei de Propriedade Industrial	Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996
Ltda.	Sociedade Limitada
Min.	Ministro
n.	Número
Org.	Organizador
p.	Página
REsp	Recurso Especial
TJSP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TRF3	Tribunal Regional Federal da Terceira Região
TRF4	Tribunal Regional Federal da Quarta Região
RPI	Revista da Propriedade Industrial
R\$	Reais brasileiros
STJ	Superior Tribunal de Justiça
Vol.	Volume

INTRODUÇÃO

Antes de se explorar qualquer discussão aprofundada acerca dos critérios para apuração de eventual colidência entre marcas no geral, e entre marcas fracas no especial – objeto central deste trabalho – faz-se necessário entender o que é a marca, a sua forma de aquisição, os direitos inerentes à propriedade de uma marca, bem como a sua utilidade de um ponto de vista econômico, que justifique a sua existência em nosso ordenamento jurídico.

A marca é constituída por uma palavra, por um símbolo, ou por outras formas gráficas voltadas à distinção de um determinado produto ou serviço no mercado, de forma que o seu público consumidor tome conhecimento da origem daquele produto, isto é, para que o consumidor saiba qual é a empresa que produz/presta o produto/serviço designado pela marca em questão¹.

A utilidade da marca em distinguir produtos é facilmente perceptível e permeia, em uma economia de mercado, o dia a dia dos consumidores. A título exemplificativo, imagine a seguinte situação: você entra em um restaurante e deseja pedir ao atendente uma bebida gaseificada para acompanhar o prato principal. Desta forma, você simplesmente pede, e.g., por uma “lata de pepsi”, comando ao qual o atendente facilmente compreende, lhe ofertando a bebida gaseificada produzida pela Pepsico, Inc.

A menção à marca de um produto, ao invés de se perquirir pela sua descrição e/ou função, caracteriza a função central à utilidade das marcas em uma economia de mercado: o consumidor não precisa descrever exaustivamente o produto ou serviço procurado – seguindo o exemplo acima, não se faz necessário descrever o produto desejado como “*a bebida gaseificada produzida pela Pepsico, Inc.*” – o que reduz o custo de procura do consumidor².

Deste modo, por consequência lógica, percebe-se que a utilização da marca por seu titular constitui um direito com intenso valor econômico, posto que a sua utilidade em distinguir produtos seria completamente perdida caso a sua utilização fosse replicada pelos

¹ LANDES, William M.; POSNER, Richard A., *"The Economics of Trademark Law"*. **The Trademark Reporter** vol. 78, nº 3 (Maio – Junho, 1988): pag. 270.

² LANDES, William M.; POSNER, Richard A., *"The Economics of Trademark Law"*. **The Trademark Reporter** vol. 78, nº 3 (Maio – Junho, 1988): pag. 270. A expressão “custo de procura do consumidor” utilizada neste parágrafo constitui tradução livre do original “*consumer Search cost*” constante na obra citada.

concorrentes do titular da marca comercial – seguindo o exemplo acima listado, imagine que a marca “pepsi” também designasse uma linha de água mineral sem gás.

A existência e a utilidade da marca comercial somente se justificam mediante a concessão de um direito de exclusividade ao seu uso, onde o titular tem o poder (e o direito) de impedir que terceiros se utilizem, sem a sua permissão, de sua marca para a designação de produtos similares e/ou concorrentes. Para que este fim fosse atingido,

“o Direito instituiu, a partir do início da economia de mercado, uma construção jurídica específica pelo qual se dá uma *exclusividade de uso no mercado* de certo bem incorpóreo. Essa exclusividade de mercado (e *só no mercado*) tem-se chamado de propriedade intelectual.”³

Assim, o Direito garante ao inventor do sinal distintivo voltado ao comércio um direito de exclusividade de uso sobre o sinal desenvolvido. Deste modo, possibilita-se a apropriação dos resultados de exploração da marca comercial pelo seu titular por meio de uma “construção jurídica de uma *exclusividade artificial*” por meio da qual o Estado garante um direito de monopólio limitado à utilização, no meio comercial, de determinado sinal distintivo⁴.

O direito de propriedade sobre a marca comercial constitui uma espécie de propriedade intelectual – concedida pelo Estado, segundo o sistema atributivo de propriedade

³ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pags. 253-254.

⁴ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pags. 173-174.

sobre as marcas – atribuída⁵ ao seu titular, da qual decorre uma série de direitos e prerrogativas, inerentes à condição de *proprietário* da marca comercial⁶.

Como a utilidade da marca revolve em sua capacidade de distinguir o produto ou serviço ofertado por meio dela, a sua aplicação econômica se beneficia através da manutenção e do desenvolvimento de um produto de qualidade. Este incentivo ao desenvolvimento da imagem da marca, seja pelo aprimoramento do produto, seja por extensivas campanhas publicitárias, constituem uma “função de autoafirmação”, posto que o valor da marca decorre de sua distintividade junto ao público consumidor e de sua capacidade em manter esta imagem junto a ele⁷.

Assim sendo, a marca constitui um sinal distintivo voltado à identificação da procedência de determinados produtos ou serviços, sendo especialmente útil à sua identificação pelo público consumidor. Entretanto, nem todos os sinais são registráveis, sendo definidos por lei aqueles que não são sujeitos ao registro marcário.

Respeitadas as limitações legais⁸, todos os sinais distintivos podem ser registrados como marca comercial, desde que observem os requisitos de distintividade, veracidade e

⁵ O sistema atributivo, adotado pela legislação pátria, prevê que a aquisição originária da propriedade intelectual sobre a marca decorre do procedimento de registro administrativo da marca (no Brasil, perante o INPI), sendo que esta decisão de concessão do registro da marca possui efeitos constitutivos do direito de propriedade intelectual almejados, e não meramente declarativos da situação fática pré-existente (conforme ocorre no sistema declarativo). Por outro lado, no sistema declarativo, o registro de um sinal distintivo decorre da simples análise das propriedades extrínsecas da marca, definidas pela lei regente, sendo aceita a marca na forma em que tenha sido apresentada pelo depositante, sem se estender a sua análise à idoneidade da marca depositada. Além disso, este sistema diferencia-se do sistema atributivo visto que a propriedade do sinal distintivo, no sistema declarativo, decorre da função dada à efetiva utilização do sinal marcário, isto é, os efeitos do registro de uma marca seriam meramente declarativos da aquisição da propriedade intelectual já consumada por meio do seu uso no mercado. (CERQUEIRA, João da Gama. “Tratado da Propriedade Industrial” Vol. II, Tomo II, Parte III – 2ª Tiragem – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Págs. 57-61)

⁶ CERQUEIRA, João da Gama. “Tratado da Propriedade Industrial” Vol. II, Tomo II, Parte III – 2ª Tiragem – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Pag. 119-121.

⁷ LANDES, William M.; POSNER, Richard A., “*The Economics of Trademark Law*”. **The Trademark Reporter** vol. 78, nº 3 (Maio – Junho, 1988): pag. 271. A expressão “custo de procura do consumidor” utilizada neste parágrafo constitui tradução livre do original “*self-enforcing feature*” constante na obra citada.

⁸ A Lei de Propriedade Industrial, por meio dos vinte e três incisos do seu artigo 124, estabelece quais símbolos e/ou referências não são registráveis como marcas. Dênis Borges Barbosa divide as expressões irregistráveis em quatro categorias: (i) as marcas já registradas por terceiros, visto constituírem propriedade de outrem, em relação às quais a eventual aferição de violação a este preceito depende de um exame técnico de colidência marcária; (ii) sinais que, embora apropriáveis per se, representariam violação a padrões morais, éticos e/ou religiosos; (iii) sinais apropriáveis que, caso utilizados, causariam confusão ao público consumidor, a exemplo

novidade relativa⁹, bem como se destine à utilização comercial, de modo a respeitar a utilidade intrínseca da propriedade marcária¹⁰.

Caso a marca depositada seja considerada nova e atenda aos demais requisitos legais de registro anteriormente citados, o registro será concedido pelo INPI, e o titular da marca obterá todos os direitos de uso e exploração exclusivos sobre a propriedade marcária, podendo agir legalmente contra concorrentes que tentem utilizar marcas similares ou idênticas à sua em atividades relacionadas.

Considerando isso, este trabalho analisa os critérios jurisprudenciais aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar casos de colidência marcária envolvendo marcas consideradas evocativas. Para tanto, somente foram considerados acórdãos proferidos pelo STJ cuja data de julgamento tenha ocorrido entre os dias 01º de janeiro de 2018 e 05 de julho de 2023 (“Data-Base”). Esta pesquisa priorizou os casos mais recentes, proferidos nos últimos cinco anos, visando extrair o entendimento jurisprudencial atualmente vigente no STJ.

Julgados proferidos em período alheio à Data-Base acima mencionada não serão objeto de análise no presente trabalho, enquanto decisão em relação à qual fora extraído qualquer critério de diferenciação aplicado pela jurisprudência do STJ. Contudo, isso não significa não existirem referências a casos importantes, citados em decisões proferidas durante a Data-Base, mesmo que julgados anteriormente à Data-Base, em busca de uma melhor elucidção dos critérios aplicados.

Entendido o critério de seleção de casos, faz-se necessário explicar a disposição deste trabalho.

da proibição constante no inciso X do referido artigo, referente a sinal que induza falsa indicação quanto às características do produto; e (iv) os sinais em relação aos quais o direito brasileiro já reserva alguma outra espécie de proteção, a exemplo das obras literárias e de seus títulos, protegidas pelo direito autoral. (BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pág. 333).

⁹ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pág. 331.

¹⁰ 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, Pág. 19.

Em sua primeira parte, este trabalho analisa (1.1) os critérios aplicados, tanto pelo INPI quanto pela jurisprudência brasileira, no exame geral de colidência marcária, aplicado a todas as marcas (evocativas ou não). Em seguida, (1.2) é analisado o sistema especial de proteção às marcas evocativas no direito brasileiro, sendo explorada a sua classificação e a construção jurisprudencial acerca do grau reduzido de proteção conferido às marcas evocativas, quando comparadas as marcas consideradas fortes.

Em sua segunda parte, este trabalho (2.1) explora as principais decisões proferidas durante a Data-Base, explicitando alguns dos critérios utilizados no exame especial de colidência marcária, aplicável às marcas evocativas. Por fim, (2.2) explora-se em detalhes os principais critérios aplicados pelo STJ em suas decisões proferidas durante a Data-Base, elucidando a sua aplicabilidade e relevância no contexto do exame especial de colidência marcária aplicável às marcas evocativas.

PARTE I. A ANÁLISE GERAL DE COLIDÊNCIA MARCÁRIA E PROTEÇÃO ÀS MARCAS EVOCATIVAS NO DIREITO BRASILEIRO

Para se entender os critérios específicos aplicados à colidência entre marcas evocativas segundo o STJ, primeiro faz-se necessário (1.1) entender como funciona o exame geral de colidência marcária, feito pelo INPI quando da análise dos depósitos de pedido de registro de marca, bem como decorrente da jurisprudência de colidência marcária. Em seguida, (1.2) é preciso explorar a proteção dada as marcas evocativas no direito brasileiro, estudando os efeitos de sua baixa distintividade, e como tais marcas podem angariar distintividade com o passar do tempo.

1.1. O EXAME GERAL DE COLIDÊNCIA MARCÁRIA

O exame geral de colidência marcário é realizado em relação a toda marca depositada a registro perante o INPI. Em sua análise, o INPI deverá, (1.1.1) de modo a respeitar os princípios regentes do direito marcário, (1.1.2) analisar os requisitos de registrabilidade marcária, dentre estes o requisito da novidade relativa, por meio do qual são extraídos (1.1.3) critérios gerais de análise da colidência marcária.

1.1.1. Os Princípios Regentes do Direito Marcário

Conforme explorado acima, a marca comercial possui uma função primordial: distinguir o produto ou serviço ofertado ao mercado dos demais, de modo que o seu titular possa se utilizar com exclusividade do sinal distintivo desenvolvido em relação aos seus concorrentes, em todo o território nacional¹¹. É esta a função que levou Dênis Borges Barbosa a afirmar que a marca constitui “*a mais importante das propriedades intelectuais*”¹².

Desta função, decorrem os três princípios basilares da propriedade sobre o direito marcário: (i) o uso exclusivo da marca comercial denota o princípio da exclusividade; (ii) a proteção do uso do sinal distintivo em relação aos seus concorrentes denota o princípio da especialidade; e (iii) a extensão dessas proteções se estendem a todo o território nacional, por

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Págs. 253-254; BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

¹² BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 698.

meio do efetivo registro da marca junto ao INPI, o que denota o princípio da territorialidade¹³. Estes três princípios norteiam o sistema marcário brasileiro, e cada um deles possui as suas exceções, segundo as quais a exclusividade, a especialidade ou até mesmo a territorialidade dos efeitos da propriedade marcária podem ser ultrapassados.

O princípio da exclusividade garante ao proprietário da marca o direito de uso e exploração exclusivos da marca, protegendo-a contra o uso não autorizado por terceiros¹⁴. A exclusividade de exploração e uso da marca decorrem do adequado e regular procedimento administrativo de registro da marca comercial perante o INPI, sendo atribuído ao primeiro requerente que depositar o pedido de registro junto ao INPI e se consolidando após a análise e deferimento do pedido de registro de marca pela autarquia federal¹⁵.

O princípio da exclusividade visa proteger os interesses do proprietário da marca comercial, outorgando-lhe uma vantagem competitiva no mercado, visto que a utilização de sua marca comercial por terceiros constitui ilícito tanto na esfera cível, sendo devida a reparação ao titular da marca, e penal, na forma do crime de concorrência desleal, com pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa, conforme previsto nos artigos 2º, V e 195 da Lei de Propriedade Industrial, respectivamente¹⁶.

Portanto, o princípio da exclusividade no direito marcário brasileiro assegura ao proprietário da marca comercial o uso e exploração exclusivos da marca registrada, protegendo-o contra a utilização indevida por terceiros – desempenhando, assim, papel fundamental à proteção dos direitos do inventor do sinal distintivo, estimulando a inovação e o desenvolvimento econômico do país.

Atrelado ao princípio da exclusividade, o princípio da especialidade é um conceito fundamental no direito marcário brasileiro. Este princípio estabelece que o registro de uma

¹³ BAIOSCHI, Enzo. “*Breves Considerações Acerca do Princípio da Especialidade no Direito de Marcas*”. **Revista de Direito Mercantil** nº 138. Pág. 124.

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pag. 709.

¹⁵ CERQUEIRA, João da Gama. “*Tratado da Propriedade Industrial*” Vol. II, Tomo II, Parte III – 2ª Tiragem – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Pags. 54-55.

¹⁶ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

marca concede ao seu proprietário o direito de uso e exploração exclusivo desta marca em relação aos produtos ou serviços para os quais esta marca foi registrada¹⁷.

O depositante de um pedido de registro de marca deve especificar em relação a quais produtos ou serviços o registro a ser depositado será aplicável. Essa especificação corresponde a uma série de classes e subclasses adotadas pelo INPI – que segue a classificação internacional de Nice – a qual divide os produtos e serviços em 45 classes distintas, sendo as primeiras 34 classes referentes a produtos, enquanto as classes 35 a 45 se referem aos serviços¹⁸. Cada classe possui uma série de subclasses pré-aprovadas pelo INPI, sendo possível, ainda, o registro de uma marca mediante livre preenchimento de sua subclasse de registro, de modo a melhor se adequar a determinado produto ou serviço não contemplado nas subclasses pré-aprovadas pela autarquia federal.

O princípio da especialidade implica que uma marca registrada possui aplicabilidade somente em relação àquelas classes perante as quais o titular realizou o depósito de pedido de registro da marca, limitando a exclusividade de uso e exploração da marca concedida àqueles setores da economia em relação aos quais a marca efetivamente tenha sido registrada e esteja em utilização¹⁹.

Isso significa que duas marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir se o seu registro fora realizado em classes distintas. A título exemplificativo, uma marca registrada para relógios (classe 14) pode coexistir perfeitamente com uma marca idêntica registrada para ácidos industriais (classe 01), desde que não exista qualquer risco de confusão ou associação indevida entre as marcas, de modo que não seja possível a ocorrência de desvio de clientela perante o consumidor final.

Conforme a própria Lei de Propriedade Industrial define, a marca de produto ou serviço serve para distingui-lo de produto ou serviço “idêntico, semelhante ou afim, de

¹⁷ BAIOSCHI, Enzo. “*Breves Considerações Acerca do Princípio da Especialidade no Direito de Marcas*”. **Revista de Direito Mercantil** nº 138. Pag. 124.

¹⁸ Para maiores informações acerca das classes e subclasses atualmente vigentes junto ao INPI, recomenda-se que o leitor proceda com a análise da lista auxiliar de produtos e serviços por classe, conforme aditada pelo INPI e acessível na presente data mediante o seguinte link: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>.

¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 728.

origem diversa”²⁰. Contudo, o princípio da especialidade não é absoluto, admitindo exceções à sua aplicabilidade.

O art. 125 da Lei de Propriedade Industrial prevê que à marca considerada de alto renome, desde que registrada, assistirá direito de exclusividade em todas as classes de registro, consistindo em proteção de natureza especial²¹. Deste modo, visto se tratar de proteção estendida a todas as classes de registro marcário, a marca de alto renome consiste em verdadeira exceção ao princípio da especialidade, tendo em vista que a sua proteção se estende a todo o mercado. Esta extensão da proteção conferida pelo registro da marca justifica-se devido ao alto risco de apropriação e uso indevido de marcas com alto prestígio junto ao seu público consumidor por terceiros, o que consistiria em consequência contrária aos ditames da Lei de Propriedade Industrial²². Assim, proíbe-se a sua utilização por terceiros em todas as classes, mesmo que não concorrentes com a marca de alto renome, excepcionando o princípio da especialidade.

O reconhecimento de uma marca de alto renome exige prévia análise pelo INPI, requisitada pelo interessado no reconhecimento da marca de alto renome, a qual deve ser reconhecida segundo o procedimento constante no Capítulo XIII da Portaria INPI nº 8/2022 – sendo feita a respectiva anotação junto à lista de marcas de alto renome, o que obstará, a partir da data de concessão do alto renome à marca em questão, o registro de marca semelhante em qualquer classe.²³

Portanto, o princípio da especialidade constitui elemento central ao entendimento da proteção conferida pela marca registrada ao seu titular, visto consistir em limitação à exclusividade de uso e exploração da marca pelo proprietário aos setores mercadológicos em relação aos quais a marca tenha sido devidamente registrada perante o INPI. Por outro lado, o referido princípio encontra exceção em relação às marcas de alto renome, devidamente

²⁰ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Art. 123, I.

²¹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Art. 125.

²² BAIOSCHI, Enzo. “*Breves Considerações Acerca do Princípio da Especialidade no Direito de Marcas*”. **Revista de Direito Mercantil** nº 138. Pag. 149.

²³ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão -Brasília, DF: 2023. Pag. 24.

reconhecidas pelo INPI por meio de procedimento próprio, estendendo-se a proteção conferida pelo registro destas marcas a todas as classes de produtos e serviços.

Por fim, como consequência lógica do sistema atributivo e dos limites da soberania nacional brasileira, exercida em relação à propriedade industrial concedida por meio do INPI, sua autarquia federal, a proteção decorrente do registro de uma marca perante o INPI limita-se ao território da República Federativa do Brasil.

Em outras palavras, quando uma marca é registrada no Brasil, ela está protegida apenas dentro do território brasileiro. Isso tem como implicação que (i) terceiros não podem usar ou registrar marca idêntica, semelhante ou afim, segundo os termos da Lei de Propriedade Industrial, para produtos idênticos, similares ou afins no Brasil, sem o devido consentimento do titular do registro²⁴; entretanto, (ii) em relação ao exterior, o registro de uma marca no Brasil não confere, por si só, proteção automática em outros países, posto que o princípio da territorialidade é aplicado por cada País soberano em sua própria jurisdição interna²⁵.

Quanto a este ponto, cabe ressaltar que, apesar de a proteção conferida pelo registro ordinário de uma marca perante o INPI conferir proteção limitada ao território brasileiro, existem acordos e tratados internacionais que facilitam a proteção de marcas em vários países por meio de um pedido unificado. O Brasil, a título exemplificativo, é signatário da CUP²⁶, que possibilita, mediante pedido de extensão da prioridade do registro da marca no Brasil, o depósito do pedido de registro da marca em outros países, estendendo-se, assim, a proteção da marca para além das fronteiras brasileiras.

Além da hipótese de depósito simplificado do pedido de registro de marca em diversos países simultaneamente, a CUP prevê, ainda, em seu artigo 6º bis, que os seus países signatários se comprometem a indeferir o registro, bem como a proibir o uso da marca comercial que reproduza, imite, traduza ou, de outro modo, seja suscetível de estabelecer

²⁴ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pág. 191.

²⁵ Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 20 de março de 1883. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Art. 6º, (3).

²⁶ BRASIL. Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para proteção da Propriedade Industrial. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>.

confusão em relação a uma marca que a autoridade competente de outro país signatário da convenção tenha reconhecido como notoriamente conhecida²⁷.

A proteção conferida pelo sistema internacional de propriedade industrial às marcas notoriamente conhecidas constitui exceção ao princípio da territorialidade, visto que os estados signatários da CUP se comprometeram a denegar o registro e a impedir a utilização de marcas que tenham sido reconhecidas, em outros países signatários, como notoriamente conhecidas²⁸.

Portanto, o princípio da territorialidade atua como limite geográfico ao princípio da exclusividade, posto que delimita o âmbito espacial de proteção conferida pela marca registrada ao território da República Federativa do Brasil. Por outro lado, visto existirem tratados internacionais que buscam facilitar o registro de marcas em diversos países, a limitação trazida pelo princípio da territorialidade pode ser afastada pelo titular, ao requerer o registro nos demais países signatários da convenção da união de Paris. Ressalta-se que as marcas notoriamente conhecidas em outros países signatários da CUP devem ser observadas e protegidas nos demais países da união, em verdadeira exceção ao princípio da territorialidade²⁹.

1.1.2. Os Requisitos de Registrabilidade Marcária

Conhecendo-se os princípios regentes do direito marcário, faz-se necessário entender o que constitui uma marca registrável e quais são os limites que devem ser observados pelo depositante na hora de buscar o registro de sua marca. A Lei de Propriedade Industrial define, em seu artigo 122, que marca registrável será aquele sinal distintivo capaz de ser visualmente perceptível, sendo vedado o registro de outras expressões sensoriais, a exemplo dos signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”³⁰. Além disso, o mesmo artigo da referida lei define que somente serão registráveis aqueles signos destinados à distinção de

²⁷ Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 20 de março de 1883. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf.

²⁸ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão – Brasília: 2023. Pág 22.

²⁹ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Págs. 104-105.

³⁰ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Art. 122.

um determinado produto ou serviço daqueles ofertados pelos seus concorrentes, para uso comercial³¹.

Aos objetivos deste trabalho, especial atenção será dada à vedação constante nos incisos VI e XIX do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, segundo a qual são irregistráveis tanto sinais de caráter genérico e/ou descritivo do produto/serviço a que se refere – fundamento à jurisprudência acerca das marcas evocativas, conforme mais bem explicado no ponto 1.2 – quanto sinais que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marca já registrada por terceiros – fundamento à jurisprudência acerca da colidência entre marcas no geral, bem como à colidência entre marcas evocativas em específico, objeto deste trabalho³².

Respeitadas as limitações legais acima descritas, todos os sinais distintivos podem ser registrados como marca comercial, desde que observem os requisitos de distintividade, veracidade e novidade relativa³³, que serão mais bem explorados abaixo, bem como se destine à utilização comercial, de modo a respeitar a utilidade intrínseca da propriedade marcária³⁴.

O requisito da distintividade leva em consideração a capacidade distintiva do sinal a ser registrado, impedindo o registro de sinais com baixa distintividade e/ou genéricos. Considerando que a própria *raison d'être* do direito marcário é distinguir produtos/serviços, o requisito de distintividade do sinal a ser registrado é mera consequência lógica de sua finalidade³⁵. Este requisito será mais bem explorado no ponto 1.2 a seguir, tendo em vista a sua relevância à caracterização de uma marca enquanto evocativa.

³¹ DE LIMA, André Luís Amoroso. “Aspectos Gerais do Sistema de Marcas: o Registro e o Risco de Confusão”. **Revista de Direito Mercantil** – nº 133 – jan-mar de 2004. Pág. 210.

³² BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Art. 124.

³³ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pág. 331.

³⁴ 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, Pág. 19.

³⁵ DE LIMA, André Luís Amoroso. “Aspectos Gerais do Sistema de Marcas: o Registro e o Risco de Confusão”. **Revista de Direito Mercantil** – nº 133 – jan-mar de 2004. Pág. 210.

Do mesmo modo, o requisito da veracidade atua como requisito de registrabilidade da marca, exigindo que o sinal distintivo depositado não seja intrinsecamente falso, com o objetivo de ludibriar o seu público consumidor ou seus concorrentes³⁶.

Segundo o requisito da veracidade, as informações prestadas pelo proprietário de uma dada marca devem ser precisas, verdadeiras e não podem induzir o seu consumidor a erro. Este requisito visa garantir a transparência e a confiabilidade das marcas e de suas informações relevantes, bem como proteger os consumidores, destinatários das marcas, de práticas enganosas³⁷.

Este requisito de veracidade ao registro marcário encontra-se expresso no inciso X do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual é vedado o registro de um sinal distintivo que contenha informações enganosas acerca de sua procedência, origem, natureza, finalidade, ou demais características relevantes³⁸. Por procedência e origem, entende-se não apenas o espaço geográfico onde o produto em questão tenha se originado, mas também deverá analisar a procedência da própria empresa que seja responsável pela oferta daquele produto ou serviço ao mercado³⁹.

Portanto, o sinal distintivo a ser registrado não deve ser intrinsecamente enganoso, seja em relação ao seu público consumidor, seja com o objetivo de lesar os seus competidores, devendo respeitar a veracidade das informações prestadas no sinal distintivo quando de seu registro⁴⁰.

Por fim, o requisito da novidade relativa, também conhecido como o requisito da disponibilidade do sinal marcário, define que somente será registrável como marca aquele

³⁶ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pag. 253-254; BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Pág. 332.

³⁷ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pag. 253-254; BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Pág. 87.

³⁸ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão -Brasília, DF: 2023. Pag. 167; BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Art. 124, X.

³⁹ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pag. 253-254; BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Pág. 87.

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 703.

sinal distintivo que esteja livre para apropriação como marca, não podendo violar registros já concedidos a terceiros⁴¹.

Este requisito, conforme ensina Denis Borges Barbosa, é mais bem compreendido a partir da noção de *apropriabilidade* do sinal distintivo. Afinal, “um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foi apropriado por terceiros (*res alii*)”⁴².

O requisito da novidade relativa, seguindo os termos do inciso XIX do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, protege não apenas contra a reprodução integral de marca registrada, como também proíbe a reprodução parcial do sinal distintivo de terceiro, de modo a evitar a associação indevida entre estes⁴³.

Este requisito é especialmente importante ao objeto deste trabalho, visto que a novidade relativa constitui o requisito chave à análise de colidência entre marcas, visando garantir que apenas marcas genuinamente novas e distintivas sejam concedidas proteção, evitando-se, assim, conflitos com marcas já existentes e preservando a justa concorrência no mercado.

O requisito da novidade relativa encontra-se limitado pelo princípio da territorialidade⁴⁴. A divulgação e a utilização anterior de uma marca em um dado país estrangeiro não implicará em conhecimento de sua novidade relativa no Brasil. Isto decorre da limitação territorial à proteção concedida às marcas, por força do princípio da territorialidade, observadas as exceções aplicáveis a este princípio.

Deste modo, uma marca que já esteja em uso ou que tenha sido concedido o registro em outro país, não possuindo novidade relativa naquele país, poderá ser passível de registro no Brasil, visto que a análise de sua disponibilidade, feita pelo INPI quando do procedimento

⁴¹ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão -Brasília, DF: 2023. Pag. 171.

⁴² BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 704.

⁴³ BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 704.

⁴⁴ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão -Brasília, DF: 2023. Pag. 171.

de registro de uma marca, avaliará tão somente as marcas vigentes no país, observando-se o princípio da territorialidade⁴⁵.

Para que marca estrangeira possa impugnar o registro de uma marca no Brasil tendo por fundamento a sua falta de novidade relativa, exige-se que o impugnante seja residente ou domiciliado em país signatário da CUP, bem como seja titular de marca que atenda ao requisito do inciso XXIII do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, isto é, seja proprietário de uma marca notória, condição que excepciona a aplicação do princípio da territorialidade⁴⁶.

O requisito da novidade relativa é fundamental à análise da registrabilidade das marcas, visto importar em um exame de sua colidência com marcas anteriormente registradas, garantindo que sejam concedidas apenas marcas que não importem em violação à propriedade marcária já concedida a terceiros. As diretrizes adotadas pelo INPI e pelo judiciário brasileiro para apreciação da colidência entre marcas no geral, e entre marcas fracas em específico, constituem o ponto central deste trabalho e serão mais bem exploradas adiante.

1.1.3. Os critérios gerais de colidência marcária

Nem sempre a decisão administrativa final do INPI atende aos anseios de todos os interessados no pedido de registro marcário, sendo muitas vezes ajuizadas ações de nulidade de registro marcário. A Lei de Propriedade Industrial define que não serão registráveis marcas que reproduzam ou imitem, mesmo que em parte, marca já registrada pelo INPI. Esta reprodução deve ser suscetível de causar confusão ou associação aos seus consumidores, desde que direcionado a atividade semelhante à marca anteriormente registrada⁴⁷.

João da Gama Cerqueira, em sua consagrada doutrina, defendia que o exame de colidência entre marcas

⁴⁵ DE LIMA, André Luís Amoroso. “*Aspectos Gerais do Sistema de Marcas: o Registro e o Risco de Confusão*”. *Revista de Direito Mercantil* – nº 133 – jan-mar de 2004. p. 210.

⁴⁶ Os seus países signatários comprometem-se a indeferir o registro, bem como a proibir o uso da marca comercial que reproduza, imite, traduza ou, de outro modo, seja suscetível de estabelecer confusão em relação a uma marca que a autoridade competente de outro país signatário da convenção tenha reconhecido como notoriamente conhecida. (Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 20 de março de 1883. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf.)

⁴⁷ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Art. 124, XIX.

“considera-se, também, como questão *opinativa* e de certo modo o é, porque o critério subjetivo, assim como as qualidades pessoais do observador, não deixam de influir sensivelmente na sua decisão”⁴⁸.

Do mesmo modo, o referido autor aponta que

“a apreciação das imitações, ou da possibilidade de confusão entre marcas semelhantes, na opinião de todos os autores, constitui questão de fato, que ao juiz ou à autoridade administrativa, conforme o caso, compete decidir”⁴⁹.

O exame de colidência marcária visa, justamente, apurar se esta reprodução e/ou imitação de marca alheia ocorreu, denegando o registro de marcas colidentes. Neste sentido, busca-se, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial, se apurar critérios mais objetivos ao exame de colidência marcária, visando eliminar ao máximo a subjetividade do julgador.

Em âmbito administrativo, O Manual de Marcas do INPI descreve os critérios de apuração de eventual colidência marcária entre a marca depositada, objeto do procedimento de registro, em relação às marcas já concedidas pela autarquia federal. Neste contexto, os seguintes critérios são observados para o cumprimento do requisito de disponibilidade do sinal distintivo: (i) aspectos gráficos, notadamente pelo exame da grafia das palavras que compõem o sinal distintivo, em marcas nominativas, e de formas geométricas e cores, em marcas figurativas ou mistas; (ii) aspectos fonéticos do sinal distintivo; (iii) aspectos ideológicos da marca, isto é, a ideia invocada pela marca; e, por fim, (iv) a semelhança entre os produtos/serviços designados pelas marcas controversas⁵⁰.

Antes de se explorar a análise de colidência em cada um dos aspectos acima listados em apartado, cabe dizer que, segundo a metodologia aplicada pelo Manual de Marcas do INPI, deve-se apurar a colidência marcária analisando-se na “avaliação da impressão geral dos conjuntos, e não apenas em seus elementos individuais”⁵¹. Assim sendo, a colidência em

⁴⁸ CERQUEIRA, João da Gama. “*Tratado da Propriedade Industrial*” Vol. II, Tomo II, Parte III – 2ª Tiragem – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Pág 50.

⁴⁹ CERQUEIRA, João da Gama. “*Tratado da Propriedade Industrial*” Vol. II, Tomo II, Parte III – 2ª Tiragem – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Pág 50.

⁵⁰ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão – Brasília: 2023. Págs. 170-173.

⁵¹ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão – Brasília: 2023. Pág 171.

um ou mais dos aspectos apontados acima não levará, necessariamente, à decretação de indisponibilidade do sinal distintivo por colidência, visto que o conjunto marcário poderá ser suficientemente distinto.

Quanto ao aspecto gráfico, a análise poderá se dar em relação às palavras que compõem a marca, especialmente em marcas nominativas e mistas, ou em relação aos elementos figurativos do símbolo, notadamente em marcas figurativas e mistas. Em marcas nominativas e mistas, analisar-se-á a grafia das palavras que compõem o sinal distintivo, conferindo a sua semelhança ou distintividade. Em marcas figurativas e mistas, analisar-se-á os elementos figurativos do símbolo, suas formas geométricas e seu conjunto de cores⁵².

A análise da grafia da marca deverá levar em conta, ainda, se o elemento potencialmente colidente é principal ou secundário na construção do sinal distintivo. Esta distinção levará em conta a posição do elemento no conjunto marcário, relativamente à marca como um todo, bem como o realce eventualmente dado a parte do conjunto marcário, especialmente em marcas mistas. O Manual de Marcas cita como exemplo a marca fictícia “Flores da Paz Max”, na qual “Flores da Paz” constituiria o elemento principal, enquanto “Max”, embora registrável por si só, constituiria o elemento secundário deste conjunto marcário⁵³.

A análise de eventual colidência a respeito da logotipia das marcas controversas levará em conta o esquema de cores adotado pela marca, a sua identidade visual, eventuais símbolos constantes da marca, bem como a fonte utilizada na escrita, quando a marca for mista⁵⁴.

Em relação ao aspecto fonético, é analisada a imitação ou reprodução dos fonemas constantes em uma marca já registrada, mesmo que a sua grafia seja distinta. Este critério é aplicável exclusivamente em relação às marcas nominativas e mistas, em decorrência da existência de um “nome” à marca. Neste critério são avaliadas eventuais semelhanças

⁵² CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. “*Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões Para o Magistrado*”. Brasília: CNI, 2013. Pág 13.

⁵³ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão – Brasília: 2023. Pág. 173.

⁵⁴ STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.929.811/RJ*. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. J. em 14 de dezembro de 2023.

existentes “na sequência de sílabas, na entonação das palavras, nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo”⁵⁵. A título exemplificativo, a jurisprudência costuma analisar a entonação das palavras constantes das marcas (e.g. sendo elas oxítonas ou paroxítonas) para se avaliar eventual colidência fonética entre os sinais distintivos em controvérsia⁵⁶.

Já em relação ao aspecto ideológico, a colidência marcária costuma analisar as ideias evocadas pelos sinais distintivos em controvérsia, as quais, caso semelhantes ou idênticas, podem acarretar associação indevida pelo público consumidor, o que não é permitido pela Lei de Propriedade Industrial. Esta análise pode se dar inclusive entre marcas de diferentes formas de apresentação (e.g. marca nominativa x marca figurativa), visto que a análise de dá sobre a ideia evocada pela marca, qual seja a forma de evocação⁵⁷.

Por fim, em relação à semelhança entre os produtos/serviços designados pelas marcas, este requisito decorre do princípio da especialidade. Conforme mencionado no ponto 1.1.1 acima, o princípio da especialidade define que a exclusividade de uso da marca se encontra limitada ao setor de mercado na qual a marca atua. Entretanto, esta definição de setor nem sempre corresponde à divisão de classes de registro de marca feitas pelo INPI, devendo ser analisada caso a caso⁵⁸.

Do mesmo modo, considerando que a análise dos produtos/serviços designados pelas marcas parte do pressuposto da possibilidade de confusão ou associação entre as marcas ao consumidor médio, marcas semelhantes em uma mesma classe podem coexistir, caso o

⁵⁵ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão – Brasília: 2023. Pág 172.

⁵⁶ STJ. Terceira Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.718.914/RJ*. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 15 de dezembro de 2020.

⁵⁷ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão – Brasília: 2023. Pág 172.

⁵⁸ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. “*Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões Para o Magistrado*”. Brasília: CNI, 2013. Pág 13.

público-alvo das marcas seja especializado⁵⁹, ou as marcas se destinem a mercados consumidores distintos⁶⁰.

Neste sentido, José Mauro Decoussau Machado aponta que:

“A prática de contrafação, seja mediante reprodução, seja por imitação, normalmente só ocorrerá se os produtos ou serviços distinguidos pelas marcas confrontadas pertencerem a ramos de atividade idênticos ou afins, sendo possível que o consumidor seja induzido a confusão. Isso acontece porque, como já visto, as marcas, em regra, estão sujeitas ao princípio da especialidade, pelo qual gozam de proteção apenas em relação aos produtos ou serviços indicados no seu certificado de registro.”⁶¹

Caso a reprodução da marca não seja passível de induzir os consumidores em confusão, inexistirá contrafação entre as marcas controvertidas.

Entretanto, conforme mencionado anteriormente, a análise de eventual colidência marcária não pode se basear somente na semelhança entre alguns dos aspectos acima listados, devendo-se, sobretudo, analisar o conjunto marcário como um todo. João Gama da Cerqueira aponta que, para o exame da colidência marcária, o julgador deve observar os seguintes critérios de avaliação

“1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra; 2º, as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas

⁵⁹ A título exemplificativo, temos os casos envolvendo princípios farmacológicos, melhores explorados adiante, segundo os quais inexistente possibilidade de confusão entre marcas deste setor visto que seus produtos seriam receitados por médicos especialistas, que não se confundiriam entre as marcas e/ou os princípios-ativos distintos elencados em cada marca. STJ. Quarta Turma. Recurso Especial nº 1.271.134/SP. Relator: Ministro Marco Buzzi. J. em 10 de dezembro de 2020; STJ. Quarta Turma. Recurso Especial nº 1.908.170/RJ. Relator: Ministro Marco Buzzi. J. em 10 de dezembro de 2020.

⁶⁰ E.g. Apelação. Direito empresarial. Propriedade industrial. Marca. Ação de abstenção de uso com pedido de indenização por danos materiais. “Hocca” e “Oca”. Marca fraca formada pela junção de parte do nome dos sócios que não confere ao seu titular exclusividade no uso. **Empresas que atuam no mesmo setor mercadológico, mas oferecem menus completamente distintos, além de atuarem em cidades diversas.** Ausência de identidade visual entre as expressões figurativas das sociedades. **Identidade exclusivamente fonética que não basta para o acolhimento das pretensões deduzidas na inicial.** Danos materiais. Inocorrência. Ausência da prática de qualquer ato de concorrência desleal por parte do réu. Recurso improvido. (Apelação Cível nº. 1009966-45.2014.8.26.0562, Relator(a): Hamid Bdine, Comarca: Santos, Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do julgamento: 17/10/2017, Data de publicação: 20/10/2017).

⁶¹ MACHADO, José Mauro Decoussau. *“Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial: patentes, desenhos industriais e marcas”*. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2007, p. 109.

semelhanças; 3º, finalmente, **deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes**⁶²

Neste sentido, ainda, define Fábio Ulhoa Coelho que

“a proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o mercado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão - isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante -, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade”⁶³

A análise de colidência marcária deve analisar a impressão deixada pelo conjunto marcário, quando examinado de forma sucessiva, considerando o conhecimento e o nível de atenção próprios do consumidor comum, em relação às circunstâncias em que ele adquire o produto ou serviço designado pelo sinal distintivo em questão⁶⁴.

Portanto, analisando-se o conjunto marcário, por meio de seus aspectos gráficos, fonéticos, ideológicos, sua afinidade mercadológica, o grau de especialização de seu público-alvo, a impressão geral deixada pelo conjunto marcário, bem como a diferenciação entre elementos principais e secundários do sinal distintivo, chega-se a uma conclusão acerca do exame de colidência marcária, a depender do grau de semelhança verificado entre as marcas controvertidas.

1.2. A PROTEÇÃO ÀS MARCAS EVOCATIVAS

O grau de distintividade do sinal distintivo garante à marca registrada um maior ou um menor grau de proteção contra a sua utilização por terceiros. As marcas registráveis são comumente divididas em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas. As duas primeiras são tidas como marcas fortes, isto é, com alto grau de distintividade, o que as angaria maior proteção ao seu uso exclusivo pelo seu titular.

Conforme mencionado anteriormente, a marca tem por função primordial a diferenciação da procedência de produtos ou serviços, mediante a aposição de seu sinal distintivo a eles. Portanto, a marca deve ser capaz de produzir esta distinção, ou seja, deve

⁶² CERQUEIRA, João da Gama. *“Tratado da Propriedade Industrial”* Vol. II, Tomo II, Parte III – 2ª Tiragem – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Pág. 50. G.n.

⁶³ COELHO, Fábio Ulhoa. *“Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa”* – 28ª Edição – livro eletrônico – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. Pág 58.

⁶⁴ CERQUEIRA, João da Gama. *“Tratado da Propriedade Industrial”* Vol. II, Tomo II, Parte III – 2ª Tiragem – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Pág 51.

ser capaz de diferenciar os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa daqueles oferecidos pelos seus concorrentes.

A apreciação da distintividade de uma marca leva em conta a sua capacidade enquanto conjunto distintivo, inibindo a apropriação de signos genéricos, com baixa distintividade, consistentes, por exemplo, em expressões de uso comum. A vedação de sinais não distintivos presente no inciso VI do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial tem por fim inibir o registro de sinais incapazes de serem percebidos como marcas pelo seu público-alvo, evitando a apropriação privada de elementos de uso comum à indústria⁶⁵.

A distintividade pode ocorrer em diferentes graus, desde a distintividade absoluta, consistente em uma marca forte, até a absoluta indistintividade, decorrente dos sinais genéricos⁶⁶. A jurisprudência americana costuma dividir a distintividade marcária em cinco graus distintos, de crescente distintividade, correspondentes à sua capacidade de constituir marca registrável e o seu respectivo grau de proteção concedido em relação à sua reprodução e/ou imitação por terceiros: (i) os signos genéricos; (ii) os sinais descritivos; (iii) os sinais sugestivos ou evocativos; (iv) as marcas arbitrárias; e (v) as marcas de fantasia, grau máximo de distintividade⁶⁷.

Os sinais genéricos se referem ao gênero em relação ao qual o produto ou serviço a que o signo se refere constitui espécie. Assim sendo, a expressão “genérica” constante desta classificação se refere ao gênero em relação ao qual o produto/serviço seria uma espécie. Esta espécie de expressão constitui sinal indistinto, incapaz de ser registrado como marca comercial.

Os sinais descritivos se referem àqueles que se limitam a descrever o produto/serviço a que se referem, expressando suas características, qualidades, ingredientes. Sinais descritivos apenas podem ser registrados como marca mediante a aquisição de um *sentido secundário*, o que angaria distintividade ao sinal.

⁶⁵ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. “*Manual de Marcas*” – 3ª edição, 6ª revisão -Brasília, DF: 2023. Pag. 121.

⁶⁶ BARBOSA, Denis Borges. “*A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Pág. 331.

⁶⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Segundo Circuito Judicial Federal de Nova Iorque. *537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)*. Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated.

Os sinais evocativos são aqueles que não são exatamente descrições do produto ou serviço a que se referem, mas que utilizam certos conceitos ou termos que, por meio da percepção do cliente, em um esforço imaginativo, evocam a natureza do produto ou serviço designado pela marca. Sinais sugestivos ou evocativos são registráveis sem prova de um *sentido secundário*⁶⁸, ao contrário dos sinais descritivos, porém, ambas as classificações se encontram sob o bojo da conceituação jurisprudencial de “marcas fracas ou evocativas”.

As marcas arbitrárias são aquelas formadas por palavras ou sinais que são comuns na linguagem cotidiana, porém, de forma arbitrária, utilizadas para designar produtos e/ou serviços de uma forma que não os descreve nem os evoca⁶⁹. A título exemplificativo, a marca “Apple” é utilizada globalmente para designar uma série de produtos eletrônicos, bem como os seus softwares correlatos. A tradução literal de seu significado (“maçã”), apesar de constituir palavra de uso comum, não possui qualquer relação com a indústria de eletrônicos e softwares, tendo sido arbitrariamente incorporada, por seu inventor Steve Jobs, à sua linha de produtos em específico.

Por fim, as marcas de fantasia constituem o mais alto nível de distintividade e proteção marcária. Estas marcas são constituídas por palavras ou sinais criados com o propósito específico de serem utilizados como marca comercial pelo seu inventor⁷⁰. Desta forma, a sua reprodução e /ou imitação constitui evidente violação ao direito marcário protegido pela marca de fantasia, visto o seu caráter absolutamente distintivo, voltado exclusivamente ao uso comercial.

Deste modo, o requisito da distintividade atua tanto como (i) requisito de registrabilidade da marca, definindo as exigências intrínsecas ao registro do sinal distintivo em questão, quanto como (ii) define o grau de proteção garantido às marcas já registradas, sendo as marcas arbitrárias e de fantasia consideradas “marcas fortes”, enquanto as demais

⁶⁸ BEYRUTH, Viviane. “*O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira*”. – Rio de Janeiro: Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, 2010, Pág. 69.; ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Segundo Circuito Judicial Federal de Nova Iorque. 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976). Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated.

⁶⁹ BEYRUTH, Viviane. “*O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira*”. – Rio de Janeiro: Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, 2010, Pág. 69.

⁷⁰ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Segundo Circuito Judicial Federal de Nova Iorque. 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976). Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated. Pág. 6.

são consideradas “marcas fracas”, angariando menor grau de proteção contra a utilização por terceiros e, de certa forma, atuando como mitigação à aplicabilidade do princípio da exclusividade de uso e exploração das marcas consideradas fracas.

Desta forma, as marcas evocativas são consideradas “marcas fracas” pelo sistema jurídico nacional, o que traz consigo uma série de ônus ao seu titular. A jurisprudência pátria reconhece que, em casos de alegada colidência envolvendo marcas evocativas, os critérios para que essa colidência seja reconhecida serão mais duros, considerando que o titular da marca, ao utilizar-se de termos comumente usados no mercado ou que conotem o produto/serviço designado pelo sinal distintivo registrado, deve suportar o ônus da convivência com marcas semelhantes⁷¹. Deste modo, há uma mitigação do princípio da exclusividade em relação às marcas evocativas, admitindo-se o registro de marcas semelhantes⁷². Os critérios específicos aplicados ao exame de colidência envolvendo marcas fracas serão abordados no ponto 2.2 abaixo.

Conforme já mencionado, a finalidade máxima de um sinal distintivo é evidenciar, notabilizar e particularizar um determinado produto ou serviço, para que o consumidor conheça a sua procedência⁷³.

Marcas evocativas são formadas por termos de uso comum, que conotam o produto ou serviço aos quais visam distinguir, sendo constituídas “a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado”⁷⁴. Deste modo, como existe uma relação implícita entre o sinal distintivo, e o próprio produto/serviço a ser por ele particularizado, o grau de distinção (e, conseqüentemente, o grau de proteção ao

⁷¹ STJ. Terceira Turma. Recurso Especial nº 1.848.648/RJ. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 19 de maio de 2020.

⁷² E.g.: “Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes.”. STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.773.244/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 02 de abril de 2019.

⁷³ TEIXEIRA, Tarcisio; LOPES, Isabela Cararo. “*Proteção da Marca – Retrospectiva e Atualidade*”. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2016. Pág. 03.

⁷⁴ STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.773.244/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 02 de abril de 2019.

direito de uso exclusivo do sinal distintivo pelo seu titular) é inferior, quando comparado a marcas de fantasia ou arbitrárias⁷⁵.

Entretanto, afirmar que princípio de exclusividade ao uso e à exploração das marcas tidas como fracas é mitigado, não significa dizer que inexistente proteção à reprodução de marcas evocativas. Contudo, conforme será melhor abordado no ponto 2.2 abaixo, o critério para que seja verificada a colidência é mais rigoroso, exigindo-se, muitas vezes, a reprodução integral do sinal distintivo por uma empresa que seja competidora direta do titular da marca infringida⁷⁶.

Por outro lado, este grau reduzido de proteção conferida às marcas evocativas não deve ser considerado, de qualquer modo, definitivo, sendo possível que os sinais distintivos considerados fracos, ao momento de sua concepção, passem, com a utilização e a mudança de sua percepção perante o público consumidor, a serem considerados suficientemente distintivos⁷⁷.

Importante destacar que a análise geral de colidência marcária tem por objetivo central evitar que marcas que possam levar o consumidor a fazer associações indevidas entre marcas distintas, denegando o registro de pedidos posteriores que sejam passíveis de serem confundidos pelo consumidor médio com sinais anteriormente registrados⁷⁸. Deste modo, a percepção do consumidor médio constitui critério central de avaliação da distintividade de uma marca (a ser) registrada.

Assim, considerando o papel central dos consumidores na análise da distintividade de uma marca, é possível que, alterando-se a percepção destes, a marca angarie maior distintividade, e, conseqüentemente, maior proteção pelo sistema jurídico⁷⁹. Esta aquisição

⁷⁵ BARBOSA, Denis Borges. “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág 712.

⁷⁶ STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.845.508/RJ*. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 07 de junho de 2022.

⁷⁷ BEYRUTH, Viviane. “O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira”. – Rio de Janeiro: Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, 2010. Págs. 22-25.

⁷⁸ SIMONSON, Itamar. “An Empirical Investigation of the Meaning and Measurement of Genericness.” **The Trademark Reporter**, vol. 84, no. 2, March-April 1994, Págs. 199-223. HeinOnline.

⁷⁹ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. “Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões Para o Magistrado”. Brasília: CNI, 2013. Pág. 92.

de uma percepção secundária junto ao público consumidor, angariando distintividade à marca evocativa, é chamado de *secondary meaning*, e será mais bem explorado no ponto 2.2 abaixo, visto constituir um dos critérios aplicados pela jurisprudência pátria para se avaliar a colidência entre marcas evocativas.

Ainda em relação ao *secondary meaning*, ressalta-se que, além de sua capacidade de elevar o patamar de proteção de uma marca evocativa àquela esperada de uma marca forte, este fenômeno possui o condão de possibilitar o registro de um sinal meramente descritivo. Conforme abordado no ponto 1.2 acima, o sinal descritivo é aquele que se limita a descrever o produto ou serviço a que se refere, expressando suas características, qualidades, ou ingredientes⁸⁰.

Neste caso, existe o *secondary meaning* necessário, visto que constitui condição *sine qua non* à concessão do registro de uma marca descritiva. Para tanto, recai ao depositante o ônus de comprovar, durante o procedimento de registro da marca descritiva, a existência deste significado secundário, não decorrente da distintividade inerente do sinal a ser registrado⁸¹.

Por outro lado, do mesmo modo em que a percepção dos consumidores pode proporcionar maior distintividade a uma marca tida originalmente como “fraca”, expandindo o seu grau de proteção, o oposto também pode ocorrer. Isto é, caso a percepção de distintividade de uma marca seja vulgarizada perante o público consumidor (e.g. passando o sinal distintivo a designar todo e qualquer produto semelhante, e não mais apenas aqueles oriundos do titular da marca), existe a possibilidade de que o sinal distintivo em questão seja recuperado pelo domínio comum. A este fenômeno dá-se o nome de diluição, por meio do qual a marca se torna designativo do próprio produto, não mais servindo como distinção de sua origem⁸².

A doutrina estrangeira também reconhece a possibilidade de diluição por meio da utilização de um sinal distintivo, originalmente reconhecido em relação a um determinado

⁸⁰ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Segundo Circuito Judicial Federal de Nova Iorque. *537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)*. *Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated*.

⁸¹ BEYRUTH, Viviane. “O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira”. – Rio de Janeiro: Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, 2010. Pág. 78.

⁸² BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 711.

produto ou serviço, em relação a diversos outros produtos ou serviços não relacionados com o primeiro, reduzindo a distintividade da marca original (e.g. um piano Kodak)⁸³.

Por meio da diluição, uma marca antes tida como forte, seja de fantasia seja arbitrária, tem o seu grau de distintividade e, conseqüentemente, o seu nível de proteção, reduzido devido à perda de sua distintividade perante o público consumidor. Para evitar a sua vulgarização, impõe-se aos titulares destas marcas sujeitas à diluição que se empenhem na defesa de sua propriedade, e.g., por meio de uma publicidade permanente enfatizando que a sua marca e o produto por ela designado não são sinônimos⁸⁴.

Além disso, importante ressaltar que a utilização de expressões de uso comum não se limita à língua portuguesa. A utilização de expressões comuns em língua estrangeira atrairá os efeitos de uma marca evocativa ao seu registro, posto que a proteção da marca se dá em relação à sua correspondência em português⁸⁵.

Por fim, em uma prática não mais reiterada pela autarquia federal, o INPI costumava aplicar uma série de observações e restrições à proteção concedida a certas marcas consideradas de baixa distintividade, por meio da inscrição de um apostilamento ao registro da marca concedida. Estes apostilamentos se referiam ao grau de proteção concedida à marca, e.g. excluindo-se de sua proteção determinados elementos nominativos, ou, ainda, concedendo registro apenas à marca em conjunto⁸⁶.

A inserção de uma apostila no registro de uma marca tinha como finalidade salvaguardar o domínio público sobre expressões de uso comum constantes das marcas

⁸³ TUSHNET, Rebecca. “*Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science*”. **Texas Law Review**, Vol. 86, Págs. 507-568. Georgetown University Law Center.

⁸⁴ BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 712.

⁸⁵ Neste sentido, STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.649.001/RJ*. Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti. J. em 30 de novembro de 2020.; STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.324.413/RJ*. Relator: Ministro Raul Araújo. J. em 27 de novembro de 2018.; STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1.498.849/RJ*. Relator: Ministro Raul Araújo. J. em 15 de maio de 2023.

⁸⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Nota Técnica INPI/CPAPD nº 001/2015*. “Aplicação da apostila “sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão(ões) (...), isoladamente” em marcas formadas pela justaposição ou aglutinação de termos não distintivos e outros elementos”. Rio de Janeiro: INPI, 2015.

registradas⁸⁷, impedindo que o titular dessas marcas obstasse a utilização do vernáculo por seus concorrentes⁸⁸. Em alguns casos citados no ponto 2.2 abaixo, existem diversas referências a esta antiga prática de apostilamento, incluindo pedidos para a inclusão de apostilas específicas em relação às marcas controvertidas. Contudo, a prática de se aplicar apostilas caiu em desuso, não sendo mais aplicada pelo INPI nos novos registros por ele concedidos.

Portanto, a proteção conferida à marca evocativa no direito brasileiro consiste em uma mitigação do princípio da exclusividade de utilização e exploração da marca, impondo-se ao seu titular o ônus de admitir a convivência com marcas similares, mas não idênticas, existentes no mercado, visto não ser possível a apropriação de palavras de uso comum em detrimento de seus concorrentes. Contudo, a distintividade original de uma marca não é um fenômeno estático, admitindo mutações, seja para o aumento da distintividade de uma marca antes considerada fraca, por meio do fenômeno do *secondary meaning*, seja para a redução da distintividade de uma marca antes considerada forte, devido à ocorrência do fenômeno da diluição.

⁸⁷ TRF3. Quinta Turma. *Apelação Cível n° 0008612-52.2011.4.03.6100*. Relator: Desembargador Federal Maurício Kato. J. em 27 de setembro de 2017.

⁸⁸ STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial n° 1.339.817/RJ*. Relator: Ministro Raul Araújo. J. em 11 de outubro de 2022.

PARTE II: OS PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE COLIDÊNCIA MARCÁRIA APLICADOS PELO STJ EM RELAÇÃO ÀS MARCAS EVOCATIVAS

Para se entender os critérios aplicados pela jurisprudência, é preciso, (2.1) em primeiro lugar, se analisar os principais casos de colidência marcária envolvendo marcas evocativas, listando os principais critérios aplicados pelo STJ, os quais, em seguida, (2.2) serão explorados em maior nuance, buscando compreender a relevância dada pela jurisprudência a cada critério invocado, quando da análise de eventual colidência marcária envolvendo marcas evocativas.

2.1. OS PRINCIPAIS CASOS ENVOLVENDO COLIDÊNCIA DE MARCAS EVOCATIVAS NO STJ

Previamente à análise dos principais casos decididos recentemente pelo STJ em relação à colidência de marcas evocativas, extraindo os critérios por eles aplicados, faz-se necessário explicitar a *rationale* por trás da pesquisa e escolha dos casos ora citados – bem como às exclusões pertinentes.

Primeiramente, ressalta-se que, ao escopo desta pesquisa, somente foram considerados acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça cuja data de julgamento tenha ocorrido entre 01º de janeiro de 2018 e 05 de julho de 2023 (“Data-Base”). Foi priorizado, ao escopo desta pesquisa, casos recentes, proferidos nos últimos cinco anos, de modo a se extrair, de maneira mais precisa, o entendimento jurisprudencial atualmente vigente no STJ.

Deste modo, qualquer julgado proferido anteriormente ou posteriormente à Data-Base acima mencionada não constará do escopo do presente trabalho, enquanto decisão em relação à qual fora extraído qualquer critério de diferenciação aplicado pela jurisprudência do STJ. Contudo, isso não significa que menções não serão feitas a casos relevantes, citados em decisões proferidas durante a Data-Base, mesmo que julgados anteriormente à Data-Base, em busca de uma melhor elucidação dos critérios aplicados.

Entendido o critério de seleção de casos, faz-se necessário explicar o que, neste trabalho, é considerado um caso relevante. Todos os acórdãos estudados durante o desenvolvimento desta pesquisa se encontram mencionados ao final deste trabalho, referentes ao estudo dos critérios de colidência marcária envolvendo marcas evocativas no STJ, durante

a Data-Base, na seção “Casos Citados”, mesmo que não tenha ocorrido, de forma direta, qualquer citação ao caso em questão no corpo deste trabalho.

Após a análise das principais decisões envolvendo marcas evocativas no STJ, foram selecionados 30 (trinta) casos para a análise dos critérios aplicados e, dentre estes, 06 (seis) foram selecionados como os principais casos, devido à sua relevância, ao conteúdo constante em seu voto vencedor, bem como em relação à extensão da fundamentação a respeito de cada critério aplicado, de modo a melhor entender a sua relevância e aplicabilidade.

Estes seis principais casos selecionados são os seguintes, e passarão a ser referidos neste trabalho, segundo os nomes constantes na seguinte relação, referentes ao elemento principal da marca controvertida:

Nome	Referência Bibliográfica
“ <u>Caso Iphone</u> ”	STJ. Quarta Turma. <i>Recurso Especial nº 1.688.243/RJ</i> . Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 20 de setembro de 2018.
“ <u>Caso Bombri</u> ”	STJ. Quarta Turma. <i>Recurso Especial nº 1.336.164/SP</i> . Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 07 de novembro de 2019.
“ <u>Caso Sinvascor</u> ”	STJ. Quarta Turma. <i>Recurso Especial nº 1.271.134/SP</i> . Relator: Ministro Marco Buzzi. J. em 10 de dezembro de 2020
“ <u>Caso Dorflex</u> ”	STJ. Terceira Turma. <i>Recurso Especial nº 1.848.648/RJ</i> . Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 19 de maio de 2020.
“ <u>Caso American Airlines</u> ”	STJ. Terceira Turma. <i>Recurso Especial nº 1.773.244/RJ</i> . Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 02 de abril de 2019.
“ <u>Caso Vitawin</u> ”	STJ. Terceira Turma. <i>Recurso Especial nº 1.845.508/RJ</i> . Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 07 de junho de 2022.

2.1.1. *Caso Iphone*

O Caso Iphone cinge-se à controvérsia existente entre a IGB Eletrônica S.A (“IGB”), proprietária das marcas “Gradiente” no Brasil, antiga fabricante de telefones celulares, e a Apple INC. (“Apple”), sociedade estrangeira, detentora das marcas “iPhone” em todo o mundo, desde o lançamento de seu famoso smartphone em 29 de junho de 2007.

Acontece que, no Brasil, em 02 de janeiro de 2008, foi concedida a marca “G Gradiente Iphone” à IGB, para designar justamente aparelhos eletrônicos celulares, assim

como a marca iPhone, utilizada mundialmente pela Apple em sua linha de smartphones. Deste modo, a Apple ajuizou ação visando a anulação da decisão de concessão da marca “G Gradiente Iphone” à IGB, fazendo constar, em sua republicação, um apostilamento fazendo a ressalva de que o sinal distintivo fora “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”. Entendida a controvérsia, serão analisados os critérios aplicados pelo STJ para se apurar eventual colidência entre a marca “G Gradiente Iphone” e a marca “Iphone”, utilizada pela Apple.

Primeiramente, cabe ressaltar o papel dado pelo referido acórdão ao *secondary meaning* adquirido pela marca da Apple. Conforme outrora referido, o *secondary meaning* é fenômeno por meio do qual uma marca originalmente considerada fraca, passa a ser considerada forte, devido à distintividade adquirida pela marca durante a sua vigência, e sua forte percepção junto aos consumidores⁸⁹.

Conforme decidido no Caso Iphone, a análise de colidência ou associação entre marcas deve ter como parâmetro, como regra, a perspectiva do homem médio (*homo medius*), isto é, aquela pessoa “razoavelmente atenta, informada e perspicaz”⁹⁰. Neste sentido, o referido acórdão apontou que a finalidade do registro marcário não se limita à proteção dos interesses individuais de seu titular,

“mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, **conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço**, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.”⁹¹

O sinal distintivo não pode ter como consequência ludibriar o consumidor acerca da origem de um produto⁹². Sendo “notório que, quando os consumidores e o próprio mercado

⁸⁹ BEYRUTH, Viviane. “O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira”. – Rio de Janeiro: Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, 2010. Pág. 78.

⁹⁰ STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.688.243/RJ*. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 20 de setembro de 2018.

⁹¹ STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.688.243/RJ*. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 20 de setembro de 2018. G. n.

⁹² No mesmo sentido: “Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário” (STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.327.773/MG*. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 28 de novembro de 2017).

pensam em ‘iPhone’ estão tratando do aparelho da Apple”. Deste modo, o Caso iPhone considerou incontestável a distintividade e a notoriedade da marca titulada pela Apple em todo o mundo, sendo evidente a sua aquisição de *secondary meaning*.

Do mesmo modo, a marca “G Gradiente Iphone” conta com dois elementos: um principal, que faz referência à (então) consolidada marca de telefones celulares (G Gradiente), e um elemento secundário, evocativo do produto a ser comercializado (Iphone). Deste modo, sem possuir *secondary meaning*, a marca da IGB permanece caracterizada como uma marca evocativa, devendo suportar o ônus de sua convivência com marcas semelhantes (e mais distintas), a exemplo da marca da Apple.

Assim sendo, decidiu o tribunal que a convivência entre as marcas da Apple e da IGB é possível, sendo juntado o apostilamento requerido pela Apple à marca concedida à IGB, de modo que esta não poderá utilizar-se do termo “iPhone” de forma isolada em seus produtos, apesar da marca deferida – protegendo-se, assim, a distintividade adquirida pela marca da Apple.

2.1.2. Caso Bombril

O Caso Bombril versa sobre o pedido de nulidade do registro das marcas “Tecbril” de titularidade da recorrida Tecbril Indústria Química LTDA (“Tecbril”), feito pela Bombril Mercosul S/A (“Bombril”) devido à alegada colidência com a sua marca de alto renome “Bombril”.

Primeiramente, cabe ressaltar que, como a marca Tecbril fora concedida ao seu titular anteriormente ao reconhecimento do alto renome da marca Bombril, esta característica não influenciou nos critérios de colidência deste caso, tendo em vista os efeitos *ex nunc* do ato de reconhecimento do alto renome de uma marca⁹³. Deste modo, tendo sido a marca Tecbril concedida anteriormente à expedição do ato administrativo que reconheceu o alto renome da marca Bombril, irrelevante à controvérsia o alto renome desta marca.

No Caso Bombril, foi realizado o exame acerca de possível confusão ou associação indevida entre as marcas controversas, citando, assim como o Caso Iphone, a perspectiva do

⁹³ TEIXEIRA, Maria Luiza Firmiano. “*Marcas de alto renome: um estudo da especial proteção referida pela Lei de Propriedade Industrial do Brasil*”. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2017. Págs 86-87.

homem médio (*homo medius*). Ao considerar este critério, atestou-se que inexitem maiores riscos de confusão, tendo em vista que o público consumidor de ambos os produtos é distinto: enquanto a marca Bombril refere-se a produtos de limpeza doméstica, a marca Tecbril denota produtos de limpeza de motores de automóveis, inexistindo intersecção entre seu público-alvo.

Além disso, o Caso Bombril trouxe, como critério de diferenciação na análise da colidência marcária entre marcas evocativas, a noção de *trade dress*. O fenômeno do *trade dress* refere-se à forma que um produto adota no mercado, isto é, “a aparência global de determinado produto ou serviço e abrange rótulos, embalagens, configurações, recipientes, assim como a aparência visual dos mais diversos estabelecimentos comerciais”⁹⁴.

Para a avaliação da colidência marcária, utiliza-se do *trade dress* (ou conjunto-imagem) utilizado pelas marcas controvertidas, visto configurar importante elemento visual para a composição do entendimento dos consumidores a respeito do produto ou serviço designado por aquelas marcas. *Trade dresses* similares aumentam a probabilidade de associação indevida entre as marcas controvertidas, consistindo, portanto, em importante indicador da distintividade marcária⁹⁵.

Deste modo, o acórdão do Caso Bombril, ao analisar o conjunto-imagem de ambas as marcas, atestou que “não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo”. Este apontamento levou em consideração a apresentação de ambas as marcas no mercado, referindo-se aos produtos por elas ofertados, bem como a diferenciação existente no elemento preponderante em ambas as marcas: enquanto a marca Tecbril possui como elemento preponderante a expressão “tec” (presente em outras marcas da empresa, e.g. “tec brilho” e “tec cool”), a marca Bombril possui como elemento preponderante a expressão “bril” (presente em outras marcas da empresa, e.g. “pinho bril” e “jetbril”).

No mesmo sentido, ao analisar o fenômeno do *secondary meaning* em relação às marcas controvertidas, o acórdão apontou que, de fato, ocorreu a aquisição de maior grau de distintividade à marca Bombril. Contudo, esta distintividade não é estendida ao seu sufixo

⁹⁴ DE ANDRADE, Gustavo Piva. “O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços”. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, nº 112, maio/junho de 2011.

⁹⁵ MAYS, Paula. “Trade Dress”. **Journal of the Patent and Trademark Office Society**, vol. 88, nº 04, abril de 2006. Págs. 392-400. HeinOnline.

“bril”, marca evocativa, que não alcança projeção própria capaz de ser confundida com o signo Tecbril.

Deste modo, o Caso Bombril analisou o conjunto-imagem de ambas as marcas, o *secondary meaning* da marca Bombril, bem como os produtos e serviços ofertados por ambas as marcas, de modo a aferir, com precisão, a possibilidade de associação indevida entre as marcas controvertidas pelo público consumidor, decidindo-se pela não colidência entre ambas.

2.1.3. Caso Sinvascor

O Caso Sinvascor cinge-se ao pedido de nulidade das marcas “sinvastacor” e “sinvastacol”, tituladas pela Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA (“Sandoz”), formulado pela Laboratórios Baldacci S/A (“Baldacci”), titular das marcas “sinvascor”.

O Caso Sinvascor é relevante para o entendimento da análise de colidência marcária no mercado farmacêutico. Considerando que muitas marcas no mercado farmacêutico se utilizam de expressões formadas a partir da aglutinação dos princípios ativos do fármaco em questão, faz-se necessário entender os limites dessa apropriação de expressões comuns à indústria farmacêutica.

Sendo o nome dos princípios ativos palavras de uso comum, que conotam o fármaco por eles composto, resta configurada a natureza evocativa das marcas controvertidas. No mesmo sentido, em sendo palavras de uso comum à indústria, não são apropriáveis, mesmo que por aglutinação. Deste modo, o direito de exclusividade ao uso e exploração das marcas formadas pela aglutinação dos nomes dos princípios ativos utilizados para a produção do fármaco em questão limita-se à reprodução integral da marca registrada, não sendo possível a sua oposição ao registro de seus competidores de expressões semelhantes, utilizando-se dos nomes dos mesmos princípios ativos.

Este entendimento estende-se à análise do conjunto-imagem de ambos os produtos. Caso os nomes não sejam idênticos e as embalagens de ambos os produtos sejam suficientemente distintivas, mesmo que o nome de ambas as marcas seja altamente semelhante, não será a utilização, de nomes comuns à indústria, obstada a terceiros.

Além disso, outro critério considerado para a composição deste entendimento é o grau de especialização do público consumidor. Em se tratando de produtos farmacológicos, cuja prescrição decorre diretamente de um profissional de saúde habilitado, inexistente risco de

confusão ao consumidor, visto que este procederá com a aquisição do fármaco indicado pelo seu médico, o qual possui o dever profissional de conhecer os diferentes remédios ofertados no mercado.

Portanto, Caso Sinvascor considerou como critérios de diferenciação a natureza da marca evocativa, a sua utilização de expressões de uso comum à indústria farmacêutica, bem como o conjunto-imagem das marcas controvertidas, e o grau de especialização do público-alvo de ambos os produtos, inexistindo indução em erro aos seus consumidores em decorrência da convivência entre ambas as marcas.

2.1.4. *Caso Dorflex*

O Caso Dorflex versa sobre o pedido de nulidade do registro das marcas “doralflex” e “neodoralflex”, de titularidade da Pharmascience Industria Farmacêutica LTDA (“Pharmascience”), requerido pela Sanofi – Aventis Farmacêutica LTDA (“Sanofi”), titular das marcas “dorflex” no Brasil.

No Caso Dorflex, o acórdão elegeu os seguintes critérios de avaliação da potencial colidência: (i) fonética e grafia das marcas controvertidas; (ii) tempo de vigência da marca violada; e (iii) natureza dos produtos oferecidos pelas marcas controvertidas.

O voto vencedor apontou que, considerando a perspectiva do consumidor médio, conforme outrora mencionado, as semelhanças quanto à grafia e à fonética das marcas controvertidas possibilitam a associação indevida entre ambas, especialmente devido à senioridade da marca violada (dorflex) existente no mercado há mais de quatro décadas – e cuja identidade é reconhecida pelo consumidor – devendo ser considerada para fins de apuração de sua proteção, nos termos do Art. 6º *quinquies* da Convenção de Paris⁹⁶.

Além disso, considerando que a Sanofi, desde a fase administrativa de depósito do pedido de registro de marca pela Pharmascience, sempre se opôs ao seu registro, eventual período de convivência entre ambas as marcas não pode ser invocado como parâmetro de diferenciação entre os produtos.

⁹⁶ Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 20 de março de 1883. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Art. 6º *quinquies* C. (1). “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, **particularmente a duração do uso da marca.**” G.n.

Por fim, visto que ambas as marcas designam a mesma espécie de produtos, isto é, medicamentos analgésicos, inexistem critérios diferenciadores suficientes para que seja evitada a associação indevida entre as marcas pelo público consumidor (que, por consequência lógica, também se confunde).

Deste modo, foi declarada a nulidade do registro das marcas da Pharmascience em colidência com as marcas “dorflex” da Sanofi, visto a sua baixa distintividade em relação a estas.

2.1.5. *Caso American Airlines*

O Caso American Airlines compreende o pedido de nulidade do registro da marca “américa air”, de titularidade da América Air Táxi Aéreo LTDA – ME, feito pela American Airlines INC., titular das marcas “*american airlines*”.

No Caso American Airlines, foram analisados os seguintes critérios para a verificação de eventual colidência entre as marcas controvertidas: (i) os serviços prestados por cada marca; (ii) o *secondary meaning* da marca “*american airlines*”; e (iii) ausência de confusão ao público consumidor.

Primeiramente, o acórdão tratou por destacar a evidente diferenciação entre os serviços prestados por cada marca: por um lado, a marca “américa air” presta serviços de táxi aéreo, constituindo empresa regional, de pequeno porte, por outro, a marca “*american airlines*” representa uma gigante do mercado de linhas aéreas, oferecendo o serviço de transporte de passageiros a longas distâncias. Deste modo, o acórdão reconheceu a evidente “distintividade no tipo de serviços prestados por ambas as empresas”.

Além disso, apesar de a marca American Airlines ter adquirido distintividade suficiente para fins de registro, tal característica apenas possibilitou que o sinal, antes descritivo, fosse considerado suficientemente distintivo para fins de registro – conforme preconiza o art. 15, 1, da seção 2 do Acordo TRIPs:

“Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. **Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso.** Os Membros

poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”⁹⁷

Assim sendo, conforme já mencionado no ponto 1.2 acima, no caso de marcas descritivas, o *secondary meaning* serve como elemento necessário ao registro do sinal descritivo enquanto marca – ao contrário do que acontece nas marcas evocativas, onde este fenômeno serve para angariar distintividade a um sinal já suficientemente distinto para fins de registro, elevando-o ao patamar de proteção conferido às marcas de fantasia e arbitrárias, tidas como “fortes”⁹⁸.

Portanto, ao se verificar a relevante distinção entre os serviços prestados pelas marcas controvertidas, bem como a ausência de distintividade suficiente às marcas da American Airlines, foi a esta imposto o ônus de conviver com a marca semelhante “américa air”.

2.1.6. Caso Vitawin

Por fim, o Caso Vitawin cinge-se ao pedido de nulidade do registro da marca “vitacin” de titularidade da Geolab Indústria Farmacêutica LTDA (“Geolab”), realizado pela Sanofi – Aventis Farmacêutica LTDA (“Sanofi”), titular da marca “vitawin”.

A relevância do Caso Vitawin compreende o entendimento aplicado à análise da grafia e da fonética de marcas evocativas enquanto critério distintivo relevante a uma análise de colidência marcária. Neste caso restou decidido que eventual semelhança gráfica ou fonética entre as marcas controvertidas é irrelevante à análise de seu potencial distintivo, considerando que a semelhança apurada entre as marcas se limita “justamente naquilo que não é apropriável”.

Deste modo, considerando que ambas as marcas se utilizam da palavra inglesa de uso comum “vitamin”, apenas alterando uma consoante de sua composição cada, por consequência lógica sua grafia e sua fonética seriam similares – mas esta similaridade se

⁹⁷ Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. 12 de abril de 1994. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>.

⁹⁸ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Segundo Circuito Judicial Federal de Nova Iorque. 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976). Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated.; BEYRUTH, Viviane. “O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira”. – Rio de Janeiro: Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, 2010, Págs. 68-70.

limita à expressão inapropriável, não constituindo parâmetro de colidência apto a obstar o registro de marca por terceiros.

Outro critério apurado se deu em relação à diferença ideológica existente entre os sinais distintivos. O critério da ideologia dos símbolos diz respeito à ideia invocada no consumidor pelo sinal distintivo, de modo a diferenciar o seu produto de terceiros. Neste sentido, a marca “vitawin” invoca a ideia de vitória, posto a utilização do termo inglês “win” que, traduzido literalmente, significa vitória, enquanto a marca “vitacin” invoca a sua relação com uma vitamina específica (a vitamina C), de modo que enquanto a primeira traz a ideia de vitória, a segunda traz a ideia de vitamina C. Esta diferença ideológica traz distintividade a ambas as marcas, afastando a possibilidade de sua colidência.

Por fim, o Caso Vitacin traz, enquanto critério de distinção entre as marcas controvertidas, a teoria da distância. Segundo esta teoria, a existência de diversas outras marcas registradas com expressões semelhantes às marcas controvertidas (neste caso a expressão “vita”), é considerado como indicativo de que o grau de confusão entre as marcas controvertidas não seria suficientemente relevante ao mercado em questão, posto que “não se pode exigir que a marca examinada guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já registradas e em uso no respectivo mercado”⁹⁹.

Portanto, ao se considerar que (i) a grafia e a fonética semelhantes entre as marcas se dá exclusivamente em relação aos elementos não apropriáveis do símbolo; (ii) existe uma evidente distinção ideológica entre as marcas controvertidas; e (iii) as marcas controvertidas não se distanciam de outras já registradas ao mercado de suplementos vitamínicos, inexistente semelhança juridicamente relevante para que o registro da marca pudesse ser impedido.

2.2. OS CRITÉRIOS DE DISTINÇÃO APLICADOS PELO STJ NO EXAME DE COLIDÊNCIA MARCÁRIA ENVOLVENDO MARCAS EVOCATIVAS

Por fim, explorados os principais casos de colidência marcária julgados pelo STJ desde a Data-Base, faz-se importante entender os principais critérios de distinção aplicados pelo STJ no exame de colidência marcária envolvendo marcas evocativas. A relação de critérios abaixo elencada se dá em adição àqueles já explorados no ponto 1.1.3, referentes ao

⁹⁹ STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.845.508/RJ*. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 07 de junho de 2022.

exame geral de colidência marcária. Apenas os critérios especiais à análise da colidência marcária envolvendo marcas evocativas serão explorados neste capítulo.

Para isso, serão analisados os seguintes critérios de distinção aplicados: (2.2.1) as semelhanças na grafia e na fonética; (2.2.2) as diferenças quanto aos logos das marcas e aos seus esquemas de cores; (2.2.3) o critério ideológico; (2.2.4) o tempo de existência da marca violada e a coexistência dos sinais distintivos controvertidos; (2.2.5) a semelhança em relação ao conjunto-imagem dos produtos designados pelas marcas controvertidas; (2.2.6) as diferenças quanto aos produtos ou serviços ofertados; (2.2.7) o *secondary meaning* e as suas implicações à distintividade marcária; e, por fim, (2.2.8) a teoria da distância.

2.2.1. *Grafia e Fonética*

A grafia e a fonética nas marcas evocativas têm relevância limitada, considerando que, em se tratando de termos que, isoladamente, muitas vezes sequer seriam dotados de distintividade suficiente para a concessão do registro marcário, as semelhanças gráficas e fonéticas tendem a se limitar àqueles elementos que sequer poderiam ser apropriados pelos sinais distintivos em questão, sendo juridicamente irrelevantes¹⁰⁰.

Além disso, na hipótese de marcas fortemente indicativas do produto a que se referem, a exemplo das marcas constantes no Caso Vitawin, explorado no ponto 2.1.6 acima, a proteção ao seu nome e à sua fonética se dará exclusivamente em relação à reprodução integral da marca registrada, sob pena de se conferir ao titular da marca evocativa, por via transversa, um direito de uso exclusivo sobre uma expressão de uso comum e de suas variações, o que, forte no art. 124, VI da Lei de Propriedade Industrial, não é possível.

Ainda neste sentido, aponta Dênis Borges Barbosa, a respeito da apropriação de expressões de uso comum decorrentes do registro de marcas tidas como “fracas”, que

“Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só. **É claro que o Direito** - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - **não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma**

¹⁰⁰ Neste sentido, “À primeira vista, é possível perceber, de fato, a similaridade gráfica e fonética entre as marcas em questão. Cumpre ressaltar, porém, que **elas se assemelham justamente naquilo que evoca os produtos aos quais se referem, isto é, justamente naquilo que não é apropriável**, nos termos do já mencionado art. 124, VI, da LPI. A semelhança entre VITAWIN e VITACIN decorre do fato de que ambos os signos são fortemente indicativos dos produtos a que se referem. **São signos semelhantes pelo simples fato de serem ambos reproduções quase integrais da palavra inglesa vitamin, indicativa de seus produtos.**” (STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.845.508/RJ*. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 07 de junho de 2022.).

expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar”¹⁰¹.

Deste modo, não é possível reconhecer a colidência marcária por semelhança gráfica ou fonética decorrente da utilização de expressão de uso comum, sob pena de privatização do vernáculo e imposição, com a força da Lei, de uma situação de flagrante concorrência desleal em favor do proprietário da marca registrada¹⁰².

Do mesmo modo, em relação a marcas referentes a produtos farmacológicos, formados pela utilização e/ou aglutinação dos nomes dos princípios ativos que os compõem, a mesma pena é aplicada. Isto é, em se tratando de termos comuns, referentes a produtos prontamente disponíveis à indústria a que se dedicam, o direito de exclusividade na utilização e exploração destas marcas se limitado à reprodução integral destas¹⁰³, sendo admitida a convivência com marcas semelhantes, desenvolvidas por seus concorrentes, desde que não a reproduzam integralmente.

Contudo, apesar de possuir menor relevância, isso não significa que os aspectos gráficos e fonéticos não influem, em qualquer medida, sobre a decisão a respeito de eventual colidência marcária envolvendo marcas evocativas. Mesmo expressões graficamente semelhantes podem possuir fonéticas distintas, mediante pequenas adaptações em sua escrita – e.g. transformando uma palavra oxítone em paroxítone, o que angaria distintividade às marcas, afastando a possibilidade de associação indevida perante o seu público consumidor¹⁰⁴.

Portanto, na análise da colidência marcária envolvendo marcas evocativas, os aspectos gráficos e fonéticos possuem menor relevância em relação ao exame geral de

¹⁰¹ BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 710. G.n.

¹⁰² BARBOSA, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 711.

¹⁰³ STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.271.134/SP*. Relator: Ministro Marco Buzzi. J. em 10 de dezembro de 2020; STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.908.170/RJ*. Relator: Ministro Marco Buzzi. J. em 10 de dezembro de 2020.

¹⁰⁴ A título exemplificativo: “Reprise-se que, conforme evidenciado em sede de contrarrazões de apelação, a própria pronúncia dos nomes empresariais das partes seria incapaz de acarretar dúvidas ao público, dado que a posição da sílaba tônica do segundo elemento de ambas as denominações encontra-se em posições distintas, sendo a da apelante oxítone e a da apelada paroxítone.” (STJ. Terceira Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.718.914/RJ*. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 15 de dezembro de 2020.).

colidência marcária, considerando que as semelhanças observadas tendem a se dar em relação aos elementos não apropriáveis do sinal distintivo.

2.2.2. *Elementos Figurativos*

A análise da colidência de marcas evocativas, assim como o exame geral de colidência marcária, leva em consideração as distinções existentes na logomarca registrada. Deste modo, a análise do logo pode ser (i) em relação à tipografia utilizada, isto é, a fonte gráfica empregada na redação dos elementos nominativos da marca; (ii) as cores empregadas, tanto na tipografia dos elementos nominativos do sinal distintivo, quanto em relação à logomarca como um todo, considerando eventuais figuras adicionais e o cenário por trás do sinal distintivo desenvolvido; e, por fim, (iii) consideram-se os desenhos propriamente ditos constantes da logomarca, as suas formas geométricas e os objetos utilizados em sua composição.

Deste modo, os elementos figurativos do logo servem como um elemento adicional de diferenciação das marcas, aplicável apenas às marcas mistas e figurativas – posto que apenas estas contam com elementos figurativos em seu sinal distintivo.

2.2.3. *O Critério Ideológico*

Considerando que a análise da colidência marcária envolvendo marcas evocativas tem como foco principal a percepção do sinal distintivo frente ao público consumidor, através da noção atribuída ao homem médio, conforme acima referido, as ideias invocadas por cada marca tomam relevância especial na hora de se avaliar eventual colidência entre sinais semelhantes.

Conforme visto, marcas evocativas tendem a ter fonética e grafia semelhantes, posto que reproduzem termos de uso comum que conotam o serviço ou produto a que visam distinguir. Deste modo, o foco na análise da colidência marcária se dá em relação às diferenças constantes em cada marca capazes de gerar, no consumidor, impressões distintas¹⁰⁵.

¹⁰⁵ CERQUEIRA, João da Gama. “*Tratado da Propriedade Industrial*” Vol. II, Tomo II, Parte III – 2ª Tiragem – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Págs. 50-51.

A verificação da ideia invocada por cada marca tem por objetivo primordial avaliar se a impressão deixada em seus consumidores é distinta ou não, o que interfere na própria registrabilidade do conjunto marcário. A análise do aspecto ideológico é especialmente relevante quando considerada a análise do conjunto marcário, isto é, a combinação dos diversos elementos nominativos e/ou figurativos constantes do sinal distintivo, de modo a particularizar o produto ou serviço por ele designado, identificando a sua procedência. Caso a ideia invocada pelas marcas seja distinta, existe a tendência de que o conjunto marcário seja suficientemente distinto para fins de registro¹⁰⁶.

Portanto, o aspecto ideológico do sinal distintivo tem especial importância quando da verificação de eventual colidência envolvendo marcas evocativas, considerando o seu papel fundamental à impressão deixada no consumidor pelo conjunto marcário do sinal distintivo.

2.2.4. *Tempo de Vigência e Coexistência entre as Marcas*

O tempo de vigência da marca violada, anteriormente à utilização do sinal distintivo que com ela colide, constitui outro critério de análise da colidência marcária envolvendo marcas evocativas. Diretamente atrelado a este, o tempo de coexistência entre as marcas controvertidas também é considerado na avaliação da distinção entre as marcas.

A proteção contra a reprodução de uma marca cresce com o tempo, conforme a sua reputação se solidifica no mercado e o seu titular desenvolve o seu fundo de comércio decorrente de sua exploração¹⁰⁷. Deste modo, quanto maior o tempo de existência da marca violada, maior a probabilidade de que a sua reprodução por uma marca posterior invoque

¹⁰⁶ A título exemplificativo “A combinação e o modo como se integram os diversos elementos nominativos e/ou figurativos escolhidos pela sociedade empresária para individualizar seus produtos ou serviços e identificar sua origem formam o que se costuma designar de conjunto marcário. Tal conjunto pode ser passível de registro ainda que formado por elementos que isolada e individualmente sejam considerados irregistráveis, **na hipótese de as relações semânticas, fonéticas ou ideológicas criadas entre esses elementos serem capazes de gerar resultados perceptivelmente distintivos**. (STJ. Terceira Turma. Recurso Especial nº 1.639.961/RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 27 de fevereiro de 2018, g.n.).

¹⁰⁷ BARBOSA, Dênis Borges. “*A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo*”. Agosto de 2011. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>.

associações indevidas entre a nova marca e a marca já conhecida no mercado – o que implica a colidência entre os sinais distintivos¹⁰⁸.

Por outro lado, o tempo de convivência pacífica entre as marcas controvertidas constitui critério que afasta a probabilidade de reconhecimento da colidência marcária – especialmente quando, durante o período de convivência pacífica, inexistam indícios de associações indevidas, por parte dos consumidores, entre as marcas¹⁰⁹. Por outro lado, este critério de convivência somente é aplicável nos casos em que a coexistência entre as marcas tenha sido pacífica. Caso a marca violada tenha apresentado oposição ao registro da marca colidente (e.g. desde a oposição administrativa junto ao INPI), o tempo de convivência entre as marcas controvertidas não poderá ser considerado enquanto elemento favorável à marca posterior¹¹⁰.

Deste modo, enquanto o tempo de existência da marca violada tende a aumentar a probabilidade de associações indevidas entre as marcas – e, conseqüentemente, de colidência marcária – o período de convivência pacífica entre ambas atua como um contrapeso, especialmente quando, durante este período, não seja comprovada a confusão entre as marcas controvertidas.

2.2.5. *Trade Dress*

Conforme referido acima, o fenômeno do *trade dress* ou conjunto-imagem cinge-se à noção referente à forma de apresentação adotada por um produto ou serviço no mercado, isto é, a sua aparência global, a qual abrange embalagens, rótulos, recipientes, assim como a

¹⁰⁸ STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.848.648/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 19 de maio de 2020; STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.819.060/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 20 de fevereiro de 2020.

¹⁰⁹ Neste sentido: “Pode-se vislumbrar, outrossim, que, **apesar do tempo de convivência** entre as marcas em conflito (ao menos desde 2008, ano do depósito da marca ELLE ELLA), **sequer foram deduzidas alegações no sentido de que algum consumidor tenha sido confundido ou que tenha associado a marca da recorrida à da recorrente.**” (STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.819.060/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 20 de fevereiro de 2020, g.n.).

¹¹⁰ Neste sentido: “**desde as fases administrativas dos procedimentos de concessão dos registros marcários da recorrente, a recorrida não se manteve inerte, utilizando-se dos expedientes disponíveis para manifestar sua oposição aos registros requeridos** (conforme constou na sentença, à fl. 420 e-STJ), o que evidencia que o tempo de convivência entre as marcas em conflito não pode ser considerado como elemento que deponha a favor da pretensão recursal” (STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.848.648/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 19 de maio de 2020, g.n.).

identidade visual adotada pelo estabelecimento comercial – seja este atuante no meio físico ou digital¹¹¹.

O conjunto-imagem adotado por cada uma das marcas controvertidas atua como um critério de análise de possível associação indevida entre ambas – considerando que, quanto mais similar for a apresentação de ambos os produtos ou serviços designados pelas marcas controvertidas, maior será a possibilidade de associação indevida entre ambas perante o público consumidor¹¹².

Deste modo, um critério extrínseco ao sinal distintivo, isto é, a forma de apresentação do produto, como a sua embalagem, ou a própria identidade visual de seu estabelecimento comercial, possui o condão de influenciar na análise de colidência entre marcas evocativas – mesmo que não seja componente da propriedade industrial concedida.

Isto decorre do simples fato de que o *trade dress* de um produto ou estabelecimento possui proteção legal, decorrente da vedação à concorrência desleal, mesmo que não exista marca registrada em relação ao produto ou estabelecimento em questão¹¹³. O *trade dress*, apesar de possuir proteção legal independentemente de seu registro enquanto marca, pode ser registrado enquanto tal por seu titular. Este registro leva à presunção de que o conjunto-imagem em questão é válido e distintivo, facilitando a sua proteção contra eventuais abusos de terceiros¹¹⁴.

Entretanto, o escopo deste trabalho limita-se a analisar o *trade dress* enquanto critério de distinção entre marcas – isto é, enquanto fator extrínseco à marca registrada, atribuindo-lhe distintividade. Neste sentido, quando o conjunto-imagem das marcas controvertidas for suficientemente distinto, o *trade dress* servirá como critério de afirmação da distinção entre

¹¹¹ DE ANDRADE, Gustavo Piva. “*O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços*”. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, nº 112, maio/junho de 2011.

¹¹² Neste sentido: “revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o *trade dress* (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros”. (STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.336.164/SP*. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 07 de novembro de 2019).

¹¹³ DE ANDRADE, Gustavo Piva. “*O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços*”. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, nº 112, maio/junho de 2011. Pág. 05.

¹¹⁴ DE ANDRADE, Gustavo Piva. “*O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços*”. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, nº 112, maio/junho de 2011. Pág. 06.

as marcas, reduzindo a possibilidade de associação indevida entre as marcas controvertidas e, conseqüentemente, admitindo-se a convivência entre as marcas.

Portanto, a forma de apresentação dos produtos ou serviços designados pelos sinais distintivos serve como ponto fundamental à análise de probabilidade de confusão entre as marcas controvertidas, podendo tanto atribuir quando denegar distintividade entre os sinais distintivos – constituindo critério chave à decisão final a respeito de eventual colidência entre marcas evocativas.

2.2.6. *Semelhança entre os Produtos/Serviços designados*

Do mesmo modo em que ocorre em relação ao exame geral de colidência marcária, o grau de semelhança existente entre os produtos ou serviços ofertados pelas marcas controvertidas constitui um critério de análise da colidência marcária envolvendo marcas evocativas.

Entretanto, da mesma forma em que ocorre com os aspectos fonéticos e gráficos dos sinais distintivos, considerando que as marcas evocativas, por definição, utilizam-se de elementos que conotam a atividade desenvolvida pela marca, o critério de diferenciação decorrente do princípio da especialidade é aplicado de modo mais restrito, considerando categorias dentro de um mesmo setor mercadológico¹¹⁵.

Desta forma, o escopo de aplicação do princípio da especialidade às marcas evocativas é especialmente restrito, sendo limitado aos produtos imediatamente designados pela marca evocativa, não sendo capazes de obstar registros similares no mesmo setor mercadológico, observada a análise do conjunto marcário¹¹⁶.

Portanto, a análise da semelhança existente entre os produtos/serviços designados pelas marcas controvertidas, apesar de compor critério presente no exame geral de colidência marcária, possui contornos especiais no que tange às marcas evocativas, possuindo aplicação

¹¹⁵ E.g.: “Os produtos em questão não são exatamente idênticos, embora trate-se de suplementos vitamínicos. Enquanto o produto comercializado sob a marca VITAWIN refere-se a suplementos multivitamínicos, o produto designado pela marca VITACIN é suplemento apenas de vitamina C” (STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.845.508/RJ*. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 07 de junho de 2022).

¹¹⁶ Neste sentido: “Não se pode olvidar, ainda, que a NUTRIPORT é voltada para o uso clínico, enquanto a NUTRISPORT é destinada à nutrição esportiva.” (STJ. Terceira Turma. Agravado Interno no Agravado em Recurso Especial nº 1.359.389/RJ. Relator: Ministro Moura Ribeiro. J. em 05 de maio de 2020).

mais restrita, que privilegia a convivência entre as marcas, mitigando os princípios da especialidade e da exclusividade do uso e exploração dos sinais distintivos.

2.2.7. *Secondary Meaning*

O fenômeno do *secondary meaning* pode se manifestar de duas maneiras: (i) em um sinal evocativo, que já possui alguma distintividade intrínseca, a *secondary meaning* é o meio pelo qual uma marca, originalmente considerada fraca, passa a ser considerada forte, devido à distintividade adquirida pela marca durante a sua vigência, bem como pela sua forte percepção junto aos consumidores¹¹⁷; e (ii) em um sinal descritivo, desprovido de distintividade intrínseca capaz de possibilitar o seu registro enquanto marca, o *secondary meaning* constitui elemento necessário ao próprio registro da marca¹¹⁸.

Por outro lado, o *secondary meaning* enquanto critério de análise de colidência de marcas evocativas leva em consideração justamente a sua função de aquisição de distintividade às marcas: enquanto nas marcas evocativas a ocorrência de *secondary meaning* afasta a aplicação das regras especiais de análise de colidência marcária aplicáveis às marcas evocativas (visto não mais se tratar de uma marca fraca)¹¹⁹, nas marcas descritivas a presença do *secondary meaning* limita-se a ilustrar a registrabilidade do signo, que permanecerá sujeito ao regime especial de colidência marcária aplicável às marcas evocativas¹²⁰.

Portanto, o *secondary meaning* enquanto critério de análise de colidência marcária envolvendo marcas evocativas possui o condão de, caso existente, denegar a própria

¹¹⁷ BEYRUTH, Viviane. “O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira”. – Rio de Janeiro: Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, 2010. Pág. 78.

¹¹⁸ BEYRUTH, Viviane. “O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira”. – Rio de Janeiro: Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, 2010. Pág. 78.

¹¹⁹ STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.688.243/RJ*. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 20 de setembro de 2018.

¹²⁰ STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.773.244/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 02 de abril de 2019.

aplicabilidade do regime especial de análise de colidência marcária, visto que a marca que adquiriu *secondary meaning* não mais constitui marca fraca¹²¹.

2.2.8. Teoria da Distância

A teoria da distância enquanto critério de análise de colidência marcária possui, por definição, aplicabilidade restrita àqueles setores da economia em que as marcas concorrentes mantêm certa similaridade – seja pela utilização dos mesmos termos evocativos, seja pelo desenvolvimento histórico do seu setor.

Considerando que a proteção contra a reprodução das marcas registradas visa a impedir a associação indevida entre os sinais distintivos utilizados, “a análise de colidência entre duas marcas deve levar em consideração o maior ou menor grau de distintividade que elas possuem, quando comparadas com as demais marcas já existentes em seu segmento”¹²².

Esta análise relacional da colidência marcária, considerando a posição dos sinais distintivos controvertidos em referência ao próprio setor mercadológico ao qual estão inseridas, constitui critério especial aplicável às marcas evocativas, posto que estas, conforme outrora mencionado, tendem a utilizar os mesmos termos evocativos, o que traz maior grau de semelhança entre as marcas existentes em um mesmo ramo de atividade¹²³.

Deste modo, em existindo diversas marcas em vigor formadas por expressão utilizada nas marcas controvertidas, torna-se inexigível que uma nova marca observe distância

¹²¹ Neste sentido: “De um lado, o amplo conhecimento que os consumidores têm dela acaba dando distintividade a expressões meramente descritivas - que, não fosse a notoriedade da marca, seriam inaptas a cumprir a função de identificar determinado produto ou serviço. Trata-se de fenômeno designado pela locução inglesa *secondary meaning*. A expressão descritiva do produto ou serviço passa a ter um segundo significado, que é o de identificar um deles em especial. A notoriedade gera, então, a distintividade. Por exemplo, ninguém pode registrar com exclusividade a expressão Fruta para identificar as frutas que comercializa, em razão de seu caráter meramente descritivo. **Mas se essa marca acabar se tornando notória na identificação, pelos consumidores, de um determinado fornecedor desse produto, o amplo conhecimento justificará a proteção liberada pela lei para as marcas notórias.** (COELHO, Fábio Ulhoa. “Curso de Direito Empresarial”. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pág. 235).

¹²² SCHMIDT, Lélío Denicoli. “A Distintividade das Marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância”. 1ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013.

¹²³ Neste sentido: “**a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação**, exceto nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma “significação secundária””. (BARBOSA, Denis Borges. “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 712).

desproporcional daquelas já presentes no mercado e difundidas na sociedade¹²⁴. Neste sentido, a análise de colidência marcária não deve limitar-se às marcas controvertidas, mas sim deve analisar todo o mercado pertinente, analisando se os elementos em controvérsia já não são aceitos no mercado¹²⁵.

Portanto, a teoria da distância constitui importante critério à análise especial de colidência marcária envolvendo marcas evocativas, considerando a tendência destas em serem semelhantes – devendo-se observar as marcas existentes no setor mercadológico como um todo, de modo a não impor às marcas controvertidas um rigor distintivo inexistente no mercado.

¹²⁴ STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.819.060/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 20 de fevereiro de 2020.

¹²⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. “A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância”. 1ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013; STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.819.060/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. J. em 20 de fevereiro de 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deste modo, entende-se que às marcas evocativas no direito brasileiro é concedida proteção mitigada, especialmente no tocante à sua utilização e exploração exclusiva, de modo a manter um ambiente concorrencial leal e apto a promover o desenvolvimento. A proteção mitigada às marcas evocativas justifica-se por sua distintividade reduzida e utilização de expressões comuns, impassíveis de apropriação privada. Disto decorre o regime especial de colidência marcária aplicável às marcas evocativas: mais rígido, e com um standard mais elevado ao reconhecimento da colidência marcária, quando comparado ao regime geral de análise de colidência marcária.

Por outro lado, o fenômeno da mutabilidade da distintividade marcária pode alterar o regime de colidência marcária aplicável a uma dada marca: enquanto o *secondary meaning* pode angariar distintividade a uma marca antes considerada evocativa, elevando o seu grau de proteção, a distintividade de uma marca originalmente considerada forte pode se diluir com o passar do tempo, de modo que o seu sinal distintivo retorne ao domínio público e que, ao seu titular, seja exigido que suporte o ônus da convivência de sua marca com sinais semelhantes empregados por seus competidores.

De todo modo, a análise da colidência marcária deve ser realizada em relação ao conjunto marcário como um todo, não sendo a semelhança entre as marcas controversas em um ou mais aspectos, isoladamente, determinante ao reconhecimento da colidência marcária. Para tanto, faz-se necessário que os elementos colidentes sejam suficientes para que seja provável a associação indevida entre as marcas pelo consumidor médio, isto é, aquele razoavelmente informado, atento e perspicaz – não sendo qualquer possibilidade de confusão motivo suficiente para a decretação da colidência entre as marcas controvertidas.

Em relação às marcas evocativas, este standard de análise do conjunto marcário é ainda mais relevante, visto que este regime possui critérios específicos de análise à eventual colidência marcária, analisando-se desde as ideias invocadas por cada sinal distintivo, até mesmo critérios extrínsecos às marcas controvertidas, como a sua forma de apresentação ao público consumidor – seja por meio de sua embalagem, seja pela própria identidade visual de seu estabelecimento comercial – e a própria relação de proximidade (não) existente entre as marcas controvertidas e as demais marcas já registradas em relação àquele mercado em específico.

Deste modo, a análise da colidência marcária envolvendo marcas evocativas conta com aspectos especiais de análise, que mitigam a aplicação de certos critérios presentes na análise geral de colidência marcária (a exemplo da grafia e da fonética), bem como fortalecem o papel de outros (a exemplo dos aspectos ideológicos do sinal distintivo), de modo que, em relação às colidências marcárias envolvendo marcas evocativas, o standard para o reconhecimento de eventual colidência marcária seja mais elevado quando em comparação ao sistema geral de análise da colidência marcária, o que se justifica ao se considerar o caráter sugestivo do sinal que deve ser distintivo.

Os critérios de verificação de colidência marcária envolvendo marcas evocativas abordados neste trabalho correspondem àqueles aplicados pelo STJ em suas decisões proferidas durante a Data-Base, não consistindo em rol exaustivo de todos os critérios possivelmente aplicáveis em relação a todas as colidências envolvendo marcas evocativas que potencialmente venham a ocorrer no futuro. Este trabalho não possui a pretensão de apresentar tal rol exaustivo, limitando-se a delimitar e apresentar os critérios aplicados tão somente nas decisões proferidas durante a Data-Base.

Deste modo, se faz pertinente estudos adicionais para se entender todos os critérios de colidência marcária possivelmente aplicáveis por um órgão julgador, seja este administrativo, quando da concessão do registro da marca, seja este judicial, quando do controle judicial de marca já concedida.

Da mesma forma, um estudo mais aprofundado de cada um dos critérios já abordados por este trabalho seria necessário para maior elucidação da aplicabilidade de cada um dos critérios – ou até mesmo para se explorar a sua aplicação em isolado, enquanto fenômeno próprio, a exemplo do reconhecimento e proteção ao *trade dress* no direito brasileiro.

Por outro lado, estudos adicionais também se fazem necessários em relação à exploração de eventuais conflitos existentes entre marcas concedidas e outros direitos de exploração e exclusividade concedidos pelo direito brasileiro. A título exemplificativo, a análise de colidência entre marca registrada e nome empresarial não foi abordada neste trabalho, apesar de ampla jurisprudência a respeito, devido à limitação de escopo ora realizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LANDES, William M.; POSNER, Richard A., *"The Economics of Trademark Law"*. **The Trademark Reporter** vol. 78, nº 3 (Maio – Junho, 1988): pags. 267-306

BARBOSA, Denis Borges. *"A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica"* – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

BAIOCHI, Enzo. *"Breves Considerações Acerca do Princípio da Especialidade no Direito de Marcas"*. **Revista de Direito Mercantil** nº 138.

BARBOSA, Denis Borges. *"Uma Introdução à Propriedade Intelectual"* – 2ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 20 de março de 1883. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *"Manual de Marcas"* – 3ª edição, 6ª revisão – Brasília: 2023.

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

BEYRUTH, Viviane. *"O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira"*. – Rio de Janeiro: Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, 2010

BRASIL. Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para proteção da Propriedade Industrial. Disponível em

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>

BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. *Institui Código Civil*. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. “*Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões Para o Magistrado*”. Brasília: CNI, 2013.

MACHADO, José Mauro Decoussau. “*Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial: patentes, desenhos industriais e marcas*”. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2007.

COELHO, Fábio Ulhoa. “*Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa*” – 28ª Edição – livro eletrônico – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

TEIXEIRA, Tarcisio; LOPES, Isabela Cararo. “*Proteção da Marca – Retrospectiva e Atualidade*”. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2016.

SIMONSON, Itamar. "An Empirical Investigation of the Meaning and Measurement of Genericness." **The Trademark Reporter**, vol. 84, no. 2, March-April 1994, Págs. 199-223. HeinOnline.

TUSHNET, Rebecca. “*Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science*”. **Texas Law Review**, Vol. 86, Págs. 507-568. Georgetown University Law Center.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Nota Técnica INPI/CPAPD nº 001/2015*. “Aplicação da apostila “sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão(ões) (...), isoladamente” em marcas formadas pela justaposição ou aglutinação de termos não distintivos e outros elementos”. Rio de Janeiro: INPI, 2015.

TEIXEIRA, Maria Luiza Firmiano. “*Marcas de alto renome: um estudo da especial proteção referida pela Lei de Propriedade Industrial do Brasil*”. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2017.

DE ANDRADE, Gustavo Piva. “*O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços*”. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, nº 112, maio/junho de 2011.

MAYS, Paula. “*Trade Dress*”. **Journal of the Patent and Trademark Office Society**, vol. 88, nº 04, abril de 2006. Págs. 392-400. HeinOnline.

Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. 12 de abril de 1994. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>

BARBOSA, Dênis Borges. “*A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo*”. Agosto de 2011. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>.

COELHO, Fábio Ulhoa. “*Curso de Direito Empresarial*”. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pág. 235.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. “*A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*”. 1ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013.

DE LIMA, André Luís Amoroso. “*Aspectos Gerais do Sistema de Marcas: o Registro e o Risco de Confusão*”. **Revista de Direito Mercantil** – nº 133 – jan-mar de 2004.

CASOS CITADOS

STJ

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.848.648/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. J. em 19 de maio de 2020.

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.845.508/RJ*. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 07 de junho de 2022.

STJ. Terceira Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.718.914/RJ*. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 15 de dezembro de 2020.

STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.271.134/SP*. Relator: Ministro Marco Buzzi. J. em 10 de dezembro de 2020.

STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.908.170/RJ*. Relator: Ministro Marco Buzzi. J. em 10 de dezembro de 2020.

STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.929.811/RJ*. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. J. em 14 de dezembro de 2023.

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.773.244/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. J. em 02 de abril de 2019.

STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.339.817/RJ*. Relator: Ministro Raul Araújo. J. em 11 de outubro de 2022.

STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.688.243/RJ*. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 20 de setembro de 2018.

STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.336.164/SP*. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 07 de novembro de 2019.

STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.327.773/MG*. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. J. em 28 de novembro de 2017.

STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.649.001/RJ*. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. J. em 30 de novembro de 2020.

STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.324.413/RJ*. Relator: Ministro Raul Araújo. J. em 27 de novembro de 2018.

STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1.498.849/RJ*. Relator: Ministro Raul Araújo. J. em 15 de maio de 2023.

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.639.961/RS*. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. J. em 27 de fevereiro de 2018.

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.819.060/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. J. em 20 de fevereiro de 2020.

STJ. Terceira Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.359.389/RJ*. Relator: Ministro Moura Ribeiro. J. em 05 de maio de 2020.

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.911.946/SP*. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. J. em 02 de março de 2021.

STJ. Terceira Turma. *Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1.312.191/RJ*. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. J. em 11 de novembro de 2020.

STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.243.704/SP*. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. J. em 15 de outubro de 2019.

STJ. Terceira Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.395.389/RJ*. Relator: Ministro Moura Ribeiro. J. em 05 de maio de 2020.

STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 410.559/SP*. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. J. em 27 de agosto de 2019.

STJ. Terceira Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 948.579/SP*. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. J. em 22 de março de 2018.

STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.062.073/RJ*. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. J. em 15 de março de 2018.

STJ. Terceira Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.180.957/SP*. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. J. em 25 de fevereiro de 2019.

STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.516.110/MG*. Relator: Ministro Raul Araújo. J. em 13 de junho de 2023.

STJ. Quarta Turma. *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.010.910/SP*. Relator: Ministro Raul Araújo. J. em 20 de setembro de 2021.

STJ. Terceira Turma. *Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.988.324/PE*. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. J. em 12 de dezembro de 2022.

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.630.290/RS*. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. J. em 27 de fevereiro de 2018.

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.736.835/RJ*. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. J. em 19 de junho de 2018.

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.801.881/SC*. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. J. em 27 de agosto de 2019.

STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.848.654/RJ*. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. J. em 08 de junho de 2021.

STJ. Terceira Turma. *Recurso Especial nº 1.912.519/SP*. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. J. em 14 de junho de 2022.

STJ. Quarta Turma. *Recurso Especial nº 1.929.811/RJ*. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. J. em 14 de março de 2023.

TRF3

TRF3. Quinta Turma. *Apelação Cível nº 0008612-52.2011.4.03.6100*. Relator: Desembargador Federal Maurício Kato. J. em 27 de setembro de 2017.

TJSP

Apelação Cível nº. 1009966-45.2014.8.26.0562, Relator(a): Hamid Bdine, Comarca: Santos, Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do julgamento: 17/10/2017, Data de publicação: 20/10/2017