

Apostila in pisemiologia2.pdf

Do Direito

Consideremos aqui os critérios de análise de confusão entre dois signos protegidos pela propriedade intelectual, especialmente as marcas.

Inicialmente, a confusão decorre de fatores que transcendem a simples similitude dos signos entre si, o que constitui o parâmetro convencional de análise de confusão.

Em seguida, passaremos a considerar os critérios convencionais de confusão entre os signos em si.

Assim, iniciemos a análise pela afirmação de que a extensão da proteção de um signo em face de outras marcas decorre:

- a) *Em primeiro lugar*, da distintividade absoluta da marca-paradigma. Quanto mais distintiva em si mesma, mais amplo o espectro de proteção em face de terceiros. Esta distintividade resulta de dois fatores:
 - a. O efeito da criação originária da marca
 - b. O efeito do investimento publicitário e criação de imagem-de-marca pelo público
- b) *Em segundo lugar*, da distância das marcas em comparação no tocante:
 - a. Às atividades econômicas em relação às quais a marca é utilizada (proximidade de mercados)
 - b. Às relações simbólicas existentes entre as marcas em comparação

Da distintividade absoluta das marcas

Da distintividade apurada no momento da criação

O que é criação da marca

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

atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação (forma de aquisição da propriedade móvel) suficiente.

Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, *num* mercado designado, não existe propriedade sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso regular da propriedade no seu campo próprio¹.

Marca como signo

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

Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.²

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

A questão aqui é o requisito da *distintividade* ou distinguibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum³. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos⁴.

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

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

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

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

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

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

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só⁵. É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

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

Assim, é vedado:

- a) o registro das letras, algarismos ou datas, isolados, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*; (art. 124, II da Lei 9.279/96);
- b) dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir,

5 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, vol. 1, parte 1, Rio de Janeiro: Edição Forense, 1946, p. 403: “as denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui o mesmo motivo a que aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominações necessárias ou vulgares dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero. Por outro lado, não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles”. Mais adiante, a p. 406: “O uso exclusivo dessas denominações violaria, sem dúvida, a liberdade de comércio, estabelecendo o monopólio indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse lícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo público e pelo comércio para designá-los”.

- c) ou aqueles empregados comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva* (art. 124, VI);
- d) da cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo⁶;
- e) da denominação *simplesmente descritiva* de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII);
- f) do termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII);
- g) da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI)⁷.

Em todos estes casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular⁸, salvo o caso de acréscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico resultante do acréscimo.

Graus de distintividade absoluta

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

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

- a) signos genéricos;
- b) os descritivos;
- c) sugestivos ou evocativos;
- d) marcas arbitrárias;

6 Sobre a questão da distintividade das cores na Europa, vide Colour per se and combination of colours as a trade mark, encontrado em

[http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_ES_Colour_trade_mark\[0000006424_00\].html](http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_ES_Colour_trade_mark[0000006424_00].html), visitado em 22/10/2006.

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

8 SCHMIDT, Lélío Denicoli. “A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário”, Revista da ABPI, Nº 38, jan/fev 1999, p. 26.

e) marcas *de fantasia*.⁹

A análise da distintividade absoluta leva em conta, essencialmente, a *motivação* do signo em face de seu objeto¹⁰. Ou seja, o grau pelo qual o signo se destaca da coisa significada, numa escala que vai desde a onomatopéia, até o desenho da coisa, até o máximo da arbitrariedade possível. O signo já inicialmente próximo do objeto significado estará em domínio público.

Como indicado, são **genéricos** os signos que o uso geral emprega para designar o próprio produto ou serviço, como, por exemplo, o caso clássico americano *The Computer Store*¹¹. Caso especial de marca genérica é a *designação necessária*, que implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço¹². Nos termos *genéricos* não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum¹³.

São genéricas tanto as denominações originalmente vinculadas ao produto ou serviço, quanto aquelas que, pelo uso, se tornaram necessárias ao processo de comunicação. J. X. Carvalho de Mendonça, referindo-se ao fenômeno, assim entende¹⁴:

Denominação necessária é a que se prende à própria natureza do produto designado; é a que se acha a ele incorporada, constituindo o seu próprio nome; **denominação vulgar, usual, é aquela que, não tendo sido originariamente o verdadeiro nome do produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como seu nome.**” (grifei)

Uma e outra se acham no domínio público; a ninguém é lícito tornar qualquer delas objeto de direito exclusivo. Apropriar-se da denominação necessária ou vulgar do produto ou da mercadoria, para compor a marca desse produto ou dessa mercadoria, importaria em monopolizar

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

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

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

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

13 A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo. Mas Landes e Posner (Op. cit. P. 191) notam que, ainda que se desse exclusividade a essas marcas, haveria um monopólio lingüístico (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

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

não somente a sua fabricação ou a sua venda, como a dos produtos similares e idênticos de outros fabricantes ou comerciantes (in op. cit. p.267). (grifei)

Em casos muito especiais, no entanto, mesmo as marcas genéricas podem ser curadas pela mutação simbólica. Por exemplo, a expressão “polvilho antisséptico” denota um tipo de produto farmacêutico; no entanto, a jurisprudência consagrou-a como suscetível de proteção marcária¹⁵. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e imperturbado, que lhe desse o efeito de singularização *no universo simbólico* que facultasse o registro. O extravasamento do símbolo - a notoriedade -, nesses raros casos, confere ao signo um *significado secundário*, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.

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

As **sugestivas** presumem uma operação intelectual para se chegar ao objeto designado, de deslocamento metonímico ou metafórico¹⁶.

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

Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá de outro lado vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo¹⁷.

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

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

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

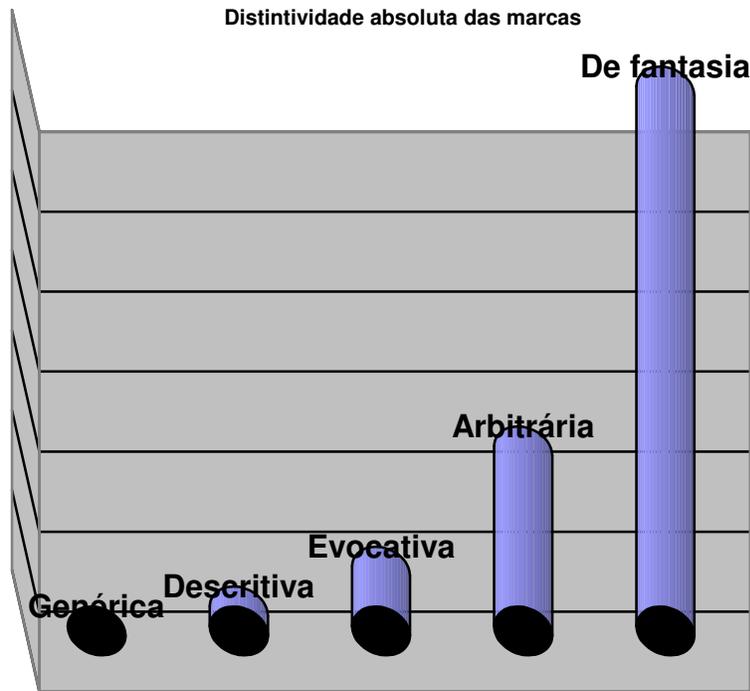
17 Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio spoletto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana.

Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum¹⁸.

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

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

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



A distintividade adquirida

Criada, a marca passa a ganhar sentido próprio, a chamada *imagem-de-marca*¹⁹. Tal imagem é o *significado* da marca, reconhecido pelo público.

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

O valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da publicidade²⁰. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva²¹.

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

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

21 Esta noção já se encontrava em nossa análise de 1987, BARBOSA, Denis Borges, Developing new Technologies: a changing intellectual property system. Policy options for Latin America. Sela, 1987, p. 47 (publicado como El

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

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

Na primeira hipótese, dá-se, positivamente, a chamada *significação secundária*, pelo qual a imagem-de-marca aumenta seu grau de distintividade absoluta²². De outro lado, e negativamente, há a perda de distintividade absoluta, pela *generificação* – quando, pela construção da imagem-de-marca, o signo vem a ser apropriado pelo domínio comum²³

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

Convencionalmente, dá-se a esse fenômeno o nome de *notoriedade*, eis que a marca capaz de ter esse efeito é descrita como *notória*. No dizer de Faria Correa²⁴:

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

Desarrollo de Nuevas Tecnologías (Sistema Económico Latino-Americano, 1987). BOSLAND, Jason, op. cit.: “Stephen Wilf suggests that by associating a symbol with an object, the public contributes to the authorship of trade marks. Because the meaning of a mark results not from the efforts of an individual trader but the interpretive acts of the public, Wilf argues that the public should be attributed ownership. Trade mark law, on the contrary, is said to incorrectly formalise the trade mark originator as the arbiter of meaning by recognising only the efforts of the originator in generating the meaning and interpretation of a trade mark”. Numa análise mais informal, vide Gunnar Swanson: “For instance, in many ways Coca Cola does not own their brand. They own the trademark but the brand resides in the minds of a billion or so people around the world. The brand is what people think of the fizzy sugar water, what people feel when they see old red vending machines, thoughts of Santa Claus paintings, reactions to Mexican kids wearing t-shirts that say "Come Caca" in a script similar to the trademark, associations with American culture and politics. . . They are, however, the trademark owners and the people who have the right (perhaps even the duty) to try to both protect and exploit the brand.”, <http://lists.webtic.nl/pipermail/infodesign-cafe/2004-June/1010478.html>, visitado em 26/10/2206.

²² Sobre essa doação de sentido que aumenta a distintividade absoluta, vide o nosso Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2008, § 4.1

²³ Vide nosso Proteção de Marcas, op. Cit., § 4.2.

²⁴ CORREA, José Antonio B. L. Faria. “O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas”, Revista da ABPI, Nº 37, nov/dez 1998, p. 293.

Conclusão quanto à distintividade absoluta

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

Graus de distintividade e amplitude da proteção

A regra básica, na análise de confusão é refletida na Question Q127 da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual ²⁵:

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

Distintividade relativa

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

Distintividade relativa e atividade econômica

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

A consideração agora introduzida não é alternativa, mas, pelo contrário, se soma à questão anteriormente tratada. A interação entre distintividade absoluta e a concorrência estabelece a área de exclusão em torno da marca, a partir do qual a confusão é ilícita.

Assim Barton Beebe descreve esse fenômeno ²⁶:

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

²⁵ “The more distinctive a mark is, the broader its scope of protection against other marks that are less similar or are used for products that are less closely related”
http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q127_E.pdf

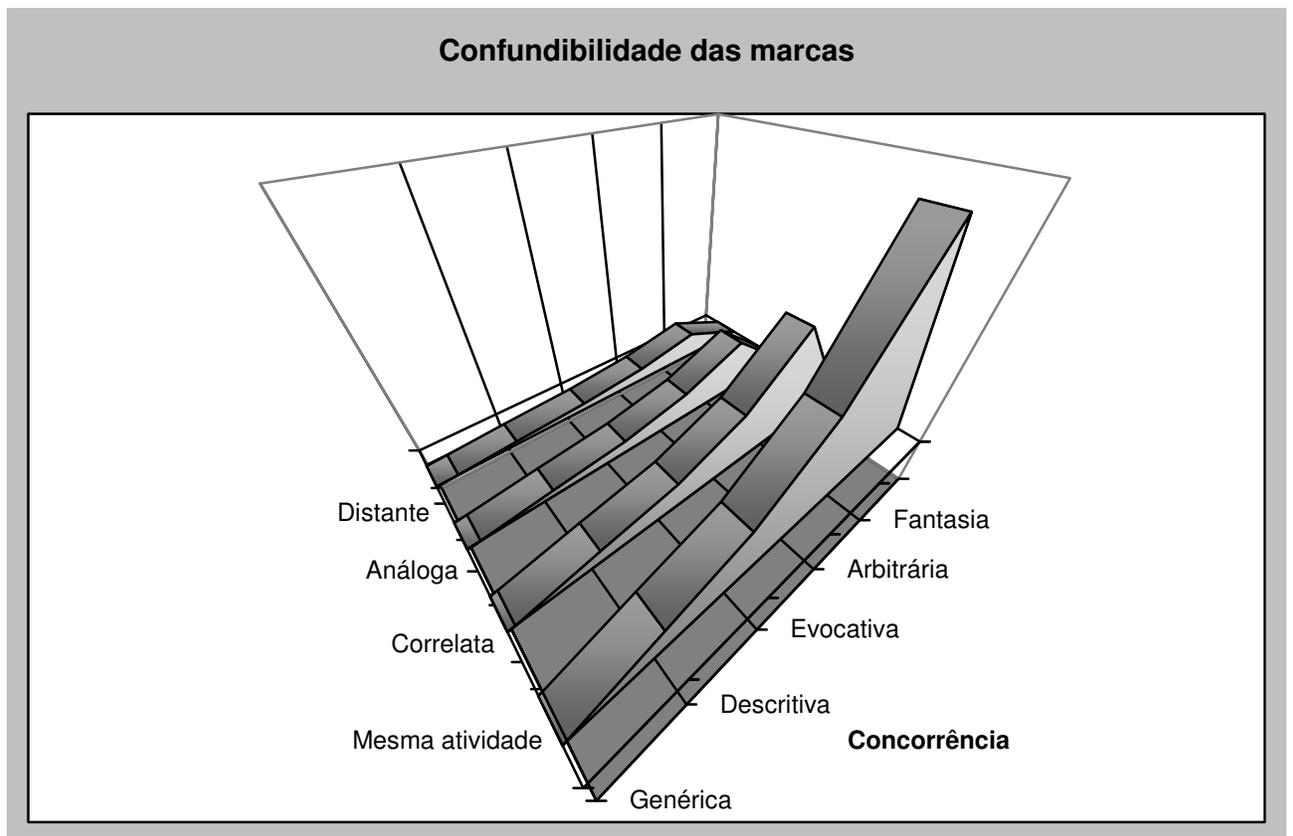
²⁶ BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis Of Trademark Law”, 622 51 UCLA Law Review, 621 (2004)., p. 654: “Trademark law prevents this form of unfair competition by investing a trademark with scope, or in Judge Hand’s phrase, a “penumbra.”(Lander, Frary & Clark v. Universal Cooler Corp., 85 F.2d 46, 48 (2d Cir. 1936). The closer a junior user’s signifier-referent combination comes to the signifier-referent combination of a senior user, the greater the proportion of consumers who will confuse the junior’s with the senior’s use. At some proximity to the senior’s use, trademark law declares that too high a proportion of consumers are or will be confused, and establishes a border inside of which no competitor may come. This border, enveloping any given trademark, describes the scope of that trademark’s protection and the extent of the producer’s property right”.

E continua, mencionando tanto a carga distintiva (significante) quanto à utilidade - bem ou serviço – quanto à qual se estabelece a concorrência (referente) ²⁷:

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

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

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



²⁷ Na verdade, Beebe analisa o espaço de exclusão levando em conta a distintividade relativa p. ex., Brahma, Grama, Trama, etc na cadeia dos significantes. O que sustentamos aqui é que a carga significativa (distintividade absoluta) prevalece nesta análise.

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

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

Tipos de concorrência pertinente ao sistema de marcas

Um dos princípios básicos do sistema marcário (e com base constitucional) é o da *especialidade* da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa.

Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. Usando de um: “Stradivarius”, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical²⁸.

O campo da especialidade é definido, *primariamente*, pelo espaço da concorrência; remete-se diretamente à definição do mercado pertinente. Tradicionalmente, analisa-se a concorrência relativa às marcas segundo o critério econômico da *utilidade*; ou seja, do mesmo modo que, no direito público da concorrência, ou antitruste, se define o *mercado pertinente*.

No entanto, as marcas sempre compreenderam um tipo de assinalamento que não corresponde exatamente à satisfação de uma *utilidade*, mas de um *desejo de ostentação*. Assim, podem-se distinguir os dois tipos de concorrência.

Concorrência utilitária, ou real

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual (inclusive e principalmente, para a repressão à concorrência desleal e para a configuração do espaço de proteção das marcas) deve-se sentir em relação a um mesmo

28 O princípio da especialidade implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição. Disse Gama Cerqueira, “Tratado da Propriedade Industrial”, Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1982, vol. 2, pág. 779: “nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

produto ou serviço. Ou seja, no mesmo mercado, que se designa como *mercado pertinente*²⁹.

A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante.

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

Assim, a delimitação do mercado pertinente predominante leva em consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos consumidores são determinantes da substituíbilidade dos produtos entre si.³⁰

Importante lembrar que é a análise da concorrência real, e não a simples divisão em classes que é relevante para determinação da confusão³¹:

“Tendo em vista as ponderações antecedentes, pode-se concluir que a tutela que o direito penal fornece à propriedade imaterial - mais especificamente à marca - não pressupõe os estritos limites advogados no recurso, isto é, ela não se esgota na classe na qual se encontra registrado o bem jurídico em questão. Ao contrário, estende-se a todas as categorias relacionadas à essência, ou se se quiser, possibilidade de exploração comercial, de um determinado produto registrado, ainda que numa só categoria. Como adverte Newton Silveira, há a «exclusividade em relação aos produtos, mercadorias ou serviços cobertos pela marca, e não especificamente, em relação à classe, mera divisão burocrática, destinada a facilitar os serviços administrativos de registro». Não se pode compreender como possa uma exigência burocrática de classificação de marcas reduzir o âmbito de incidência de norma penal.” STJ. Recurso de *habeas corpus* n° 37- SP (Registro n° 89.0007928-0), R. Sup. Trib. Just., Brasília, 2(5): 131-226, jan. 1990, pg. 158. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Costa Lima.

29 Não temos, aqui, exata correspondência com a noção análoga do Direito Público da Concorrência, qual seja, mercado relevante. Veremos, a seguir, as peculiaridades desta noção, aplicável ao sistema marcário.

30 Ato de Concentração CADE 27/95 (Caso Colgate-Kolynos), voto da relatora, Lúcia Helena Salgado.

31 Manual de Exame do USPTO: 1207.01(d)(v) Classification of Goods/Services - The classification of goods and services has no bearing on the question of likelihood of confusion. Rather, it is the manner in which the applicant and/or registrant have identified their goods or services that is controlling

Em suma, a simples divisão em classes é um *modelo de busca* e não uma definição sobre colisão de produtos e serviços, para cuja determinação se exige uma análise substantiva e responsável ³².

Mais do que isso, não há uma análise de concorrência em abstrato; a colisão no mercado deve ser analisada caso a caso ³³. O cuidado na análise pode levar em conta a possível aparência de expansão do mercado, segundo um critério de razoabilidade ³⁴, mas levando em conta – exclusivamente – a perspectiva *do consumidor* ³⁵.

Concorrência ostentatória

Voltemos aqui à análise do mercado pertinente. Mesmo aqui a análise da concorrência não se faz exclusivamente no tocante à satisfação da utilidade em tese; produtos que têm a mesma aplicação prática simplesmente não colidem, por se destinarem a níveis diferentes de consumo.

A questão encontra precedente no Supremo Tribunal Federal (STF) pátrio no Recurso Extraordinário n.º 115.820-4 – RJ, disponível em www.stf.jus.br. Este caso foi o da famosíssima marca e nome empresarial Hermès, praticamente igual à marca Hermes, que era usada no Brasil por uma empresa operando no mesmo mercado (vestuário) mas voltada, inclusive, ao segmento de uniformes de pessoal de serviço doméstico e industrial.

³² Manual de Exame do USPTO: 1207.01(a)(vi) Evidence Showing Relatedness of Goods or Services - The examining attorney must provide evidence showing that the goods and services are related to support a finding of likelihood of confusion. Evidence of relatedness might include news articles and/or evidence from computer databases showing that the relevant goods/services are used together or used by the same purchasers; advertisements showing that the relevant goods/services are advertised together or sold by the same manufacturer or dealer; or copies of prior use-based registrations of the same mark for both applicant's goods/services and the goods/services listed in the cited registration.

³³ Do Manual de Exame do USPTO: 1207.01(a)(iv) No "Per Se" Rule The facts in each case vary and the weight to be given each factor may be different in light of the varying circumstances; therefore, there can be no rule that certain goods or services are per se related, such that there must be a likelihood of confusion from the use of similar marks in relation thereto.

³⁴ Manual do USPTO: 1207.01(a)(v) Expansion of Trade Doctrine The examining attorney must consider any goods or services in the registrant's normal fields of expansion to determine whether the registrant's goods or services are related to the applicant's identified goods or services under §2(d). A trademark owner is entitled to protection against the registration of a similar mark on products that might reasonably be expected to be produced by him in the normal expansion of his business. The test is whether purchasers would believe the product or service is within the registrant's logical zone of expansion

³⁵ Pois aqui se leva em conta não o desejo de reserva do mercado, mas a confusão do público. Como se discutiu na famosa decisão judicial do caso Rolls Royce, que fundamentou a tese da diluição de marcas (Walls vs. Rolls Royce (1925, 4 F (2) 333): "um homem, perante um rádio sobre o qual está inscrito o nome Rolls Royce, sem nenhuma outra qualificação, tenderá a acreditar que a Rolls Royce Company estendeu seus altos padrões de produtos elétricos aos aparelhos de rádio, e se tal aparelho se revelar defeituoso, um certo grau de desconfiança e desmoralização do padrão de qualidade Rolls será inevitável".(Tradução nossa). A reserva de novos espaços para uma concorrência futura por parte do titular da marca (que ainda não concorre na área, mas, quem sabe, pode em um par de décadas, expandir-se de refrigerantes para cobertores de lã...) é um interesse econômico privado óbvio. Mas exatamente uma postura que o Direito tem denegado, através da proibição de marcas defensivas, da previsão de caducidade e licenças compulsórias, do uso de esgotamento de direitos, etc.

A titular do nome comercial e da marca com o mesmo nome da Europa entrou com uma ação em nosso país pedindo que o fabricante de uniformes fosse proibido de utilizar a o marca comum, sob o argumento de que aquele nome empresarial era protegido; portanto o dono do signo nacional estaria cometendo uma violação de seus direitos.

No recurso extraordinário em questão o STF decidiu-se que não competem marcas quando o público é notoriamente diverso. Ressalte-se que a mesma decisão reconheceu, explicitamente, a idoneidade comercial da recorrente, que não está agindo por mero capricho e sim interesse legítimo.

A Corte Suprema declarou, ainda, que:

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

Prossegue o acórdão do caso Hermès:

porque a própria autora, em sua réplica, item 6, fl. 185, tivera como duvidosa a identidade entre os produtos de sua comercialização e os explorados pela ré: também se afigura duvidoso se os produtos de fabricação de sua casa-matriz francesa (da ré, ora apelante), ilustrados no catálogo de fls. 149/182, por seu notório e indiscutível grau de sofisticação, são conhecidos por uma parcela maior dos consumidores locais do que os artigos identificados com a marca Hermes', registro n. 209.695 (doc. de fls. 68), de titularidade da autora.

Assim, ainda que as duas interessadas no mesmo signo distintivo (Hermes e Hermès) tivessem objetos sociais parcialmente coincidentes, os segmentos de consumo eram tão diversos, que nem mesmo a alegação de aproveitamento de fama do titular do signo mais famoso bastaria para superar a distância dos respectivos mercados.

O mesmo ocorre em outros sistemas jurídicos. Segundo Michael A. Jacobs e Donald S. Chisum³⁶, tratando sobre Sofisticação do Consumidor e Cuidado, dispõe que *Pignons S.^a de Mecanique de Precision v. Polaroid Corp.*, 657 F 2d. 482, 289, 212 USPQ 246, 252 (1st Cir. 1981):

36 JACOBS, Michael A. e CHISUM, Donald S. op. cit., p. 83.

O tribunal considerou que não havia probabilidade de confusão baseando-se, em parte, no fato de que as câmeras do autor eram de alta qualidade, equipamento sofisticado. As câmeras da ré eram mais baratas e mais extensamente distribuídas. Conhecedores do bom instrumento de fotografia do autor poderiam, em momento de fraqueza, em uma loja especializada de câmeras, adquirir uma câmera instantânea “conveniente” do réu, mas não iriam provavelmente estar confuso quanto a origem de sua aquisição...³⁷

A diferença de mercado, reconhecida pela jurisprudência, claramente não se pauta pela *utilidade* – como índice de mercado pertinente, nem muito menos pelas noções clássicas de especialidade marcária. O mercado difere entre um perfume “genérico” e um de luxo pelo preço, ainda que os dois se aproximem ou se identifiquem pelo mesmo aroma – ou utilidade. Mas o genérico não impressiona pela *honra* que traz ao comprador como *evidência de fortuna*³⁸.

Na verdade, numa marca de luxo, de regra se busca também alguma utilidade; aparência e utilidade sempre coexistem em quase todos os produtos:

An article may be useful and wasteful both, and its utility to the consumer may be made up of use and waste in the most varying proportions. Consumable goods, and even productive goods, generally show the two elements in combination, as constituents of their utility; although, in a general way, the element of waste tends to predominate in articles of consumption, while the contrary is true of articles designed for productive use.³⁹

A originalidade da noção de consumo conspícuo, devida a Veblen, é exatamente a superação da dicotomia *necessidade e desperdício*.

No caso de consumo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é sinal de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo social visado pela aquisição é demonstrar a preponderância econômica entre um indivíduo e outro, entre os que tem-para-desperdiçar e os outros. Ora, essa necessidade específica – de demonstrar poderio – se destaca do mercado de utilidade prática, para se constituir num espaço econômico próprio. O mercado de ostentação, em que

37 Tradução livre do parágrafo 5F 1ª.

38 “Since the consumption of these more excellent goods is an evidence of wealth, it becomes honorific; and conversely, the failure to consume in due quantity and quality becomes a mark of inferiority and demerit. (...)Throughout the entire evolution of conspicuous expenditure, whether of goods or of services or human life, runs the obvious implication that in order to effectually mend the consumer's good fame it must be an expenditure of superfluities. (...) In order to meet with unequalled approval, any economic fact must approve itself under the test of impersonal usefulness-usefulness as seen from the point of view of the generically human. Relative or competitive advantage of one individual in comparison with another does not satisfy the economic conscience, and therefore competitive expenditure has not the approval of this conscience. (Thorstein Veblen, *The Theory of the Leisure Class*).

39 VEBLER, op. cit., p. 67. Vide LANDES, William M. e POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, 2003, p. 305, “[M]any persons purchase branded goods for the purpose of demonstrating to others that they are consumers of the particular goods”—in other words to impress. . . . They advertise themselves (much as sellers of goods advertise their goods) by wearing clothes, jewelry or accessories that tell the world that they are people of refined (or flamboyant) taste or high income”. Harrison, Jeffrey Lynch, “Trademark Law and Status Signaling: Tattoos for the Privileged” . Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=930180>

o consumo, ele mesmo, simboliza o poder de quem quer e pode desperdiçar. *A utilidade é o símbolo* ⁴⁰.

Nestes casos, a marca (símbolo sempre) exerce uma função de segundo grau – ela denota um outro símbolo, e não um objeto primário de desejo ou necessidade, ou sua origem. Os dois deslocamentos – simbólico e real - marcam a especificidade da marca Hermès em face do pedestre Hermes.

Por tal razão, seja pelo argumento da diluição das marcas afamadas, seja pela consciência de que os bens suntuários são intercambiáveis no atendimento de uma mesma necessidade simbólica, a concorrência entre um relógio de extremo luxo e um carro de alto preço é muito mais próxima do que a de bens cujo fim utilitário é paralelo, mas sem compartilhar do mesmo espaço de opulência e cintilância.

Distintividade e fatores simbólicos

Passemos agora a considerar os fatores não concorrenciais, que atuam na análise de confusão.

O primeiro deles é a *afinidade*, ou seja, o conjunto de relações simbólicas que levam o público a estabelecer proximidades entre duas marcas, não em face o seu *significante* (a palavra ou figura) mas de seu significado.

Fatores simbólicos versus competição entre marcas

Marcas são signos num mercado em concorrência. Como prescreve a doutrina de marcas desde sua origem, é a confusão (simbólica) do público que prevalece sobre a colisão econômica no mercado ⁴¹. Assim, apurada a concorrência, os fatores simbólicos serão então aplicados para reiterar ou modificar a análise de concorrência. Em certos casos os fatores simbólicos *substituem* a concorrência.

⁴⁰ "Champagne is a wine especially cherished by those who seek to impress their associates with their opulence and munificence; to many its consumption is an envied mark of luxury and social importance. Those who covet a name for taste and elegance, do indeed affect discrimination in the recognition of various brands; but, especially as an evening wears on, the label, and only a very casual glance at the label, is quite enough to assure the host and his table that he remains as freehanded and careless of cost as when he began. At such stages of an entertainment nothing will be easier than for an unscrupulous restaurant keeper to substitute the domestic champagne". G.H. Mumm Champagne v. E. Wine Corp., 142 F.2d 499, 501 (2d Cir. 1944) (Hand, J.); see also Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562, 567 (2d Cir. 1968) (discussing the possibility that "economically irrational elements are introduced into consumer choices" by brand advertising)

⁴¹ Manual de exame do USPTO: 1207.01(a)(i) Goods or Services Need Not Be Identical -The goods or services do not have to be identical or even competitive in order to determine that there is a likelihood of confusion. The inquiry is whether the goods are related, not identical. The issue is not whether the goods will be confused with each other, but rather whether the public will be confused about their source. (...)It is sufficient that the goods or services of the applicant and the registrant are so related that the circumstances surrounding their marketing are such that they are likely to be encountered by the same persons under circumstances that would give rise to the mistaken belief that they originate from the same source.(...) Conversely, if the goods or services in question are not related or marketed in such a way that they would be encountered by the same persons in situations that would create the incorrect assumption that they originate from the same source, then, even if the marks are identical, confusion is not likely.

Afinidade

O conflito entre a realidade do mercado pertinente – dúctil, mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em *classes*, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da *afinidade*⁴².

Afinidade vem a ser a eficácia *jurídica* da marca fora da classe à qual é designada, em parte pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro ⁴³, mas – com maior importância ainda – pelo extravasamento do signo em face da exclusividade.

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

de acordo com este sistema, considera-se nova a marca para o efeito do registro, desde que diversifique a classe de produto a que se aplica, vedando-se apenas o registro de marcas idênticas ou semelhantes para distinguir produtos pertencentes à mesma classe. Esse sistema, porém, não resolve todas as dificuldades, pois, se facilita a verificação para não se permitir o registro de marcas iguais ou semelhantes na mesma classe, o risco de confusão por parte do consumidor não fica de todo afastado, uma vez que pode haver afinidade entre produtos pertencentes a classes diversas⁴⁴.

Sendo limitado o número de classes, muitas delas abrangem artigos inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria diferentes, os quais, entretanto, não poderiam ser assinalados com marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. Por outro lado, produtos afins ou congêneres, mas pertencentes a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca, induzindo em erro o comprador⁴⁵.

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

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

44 Gama Cerqueira, op. cit..

45 Ib. Ibidem, p.56.

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

A marca é atribuída para uma classe de produtos ou serviços. Mas a zona de defesa que lhe corresponde ultrapassa as utilizações da marca dentro da classe a que pertence, para evitar a indução do público em erro mesmo em relação a produtos ou serviços não compreendidos na mesma classe, mas cuja afinidade com aqueles a que a marca respeita teria a consequência de induzir o público em erro sobre a relação com a marca anterior.⁴⁶

Critério de apuração de afinidade

O critério de afinidade é, em princípio, simbólico e jurídico, e não econômico. Será afim o produto ou serviço que, na materialidade da relação com o consumidor, aportando marca igual ou similar, pudesse confundir-lo quanto à origem.

Assim nota Pollaud-Dulian⁴⁷:

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

Leva-se em conta, de outro lado, a inter-relação de dois aspectos: a proximidade dos símbolos e a das atividades, de forma que em marcas iguais, rejeita-se mesmo uma afinidade mais remota, desde que presente e real⁴⁸.

46 ASCENÇÃO. op. cit.

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

48 « L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion

Maurício Lopes de Oliveira, numa análise sensível do direito europeu e dos países da Europa sobre o tema de afinidade⁴⁹, distingue como critérios de afinidade:

(a) Objetivos

Afinidades resultantes da natureza e composição dos produtos (Champagne e espumantes, sapatos e roupas).

Afinidades resultantes da destinação e finalidade do produto (dedais e agulhas, medicamentos e instrumentos cirúrgicos).

Afinidade entre os produtos e serviços correspondentes (computadores e serviços de informática)

(b) Subjetivos

Circuito de distribuição – bens vendidos na mesma loja

Apresentação do produto para consumo (massas e molhos, muitas vezes vendidos num mesmo pacote).

(c) Mistos

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

No direito americano, como narram Chisum e Jacobs⁵⁰, debateu-se longamente com o tema, até solidificar a jurisprudência num critério de exame múltiplo e eminentemente factual⁵¹.

Natureza simbólica da afinidade

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

dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés » (decisão da Corte Européia de 29 de setembro de 1998, Proc. C-39/97 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof): Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation.

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

50 JACOBS, op. cit., p. 52.

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

de que a origem de dois produtos ou serviços dissimilares fosse uma só.

Já não se apura, aqui, a relevância pelo critério de substituíbilidade (margarina substitui manteiga) mas de proximidade fáctica (bens vendidos na mesma loja, ou apresentação do produto para consumo no mesma embalagem) o que é mera operação simbólica de *metonímia* ⁵².

Em outros casos, a percepção do consumidor é afetada por critérios de substituíbilidade *simbólica* como ocorre quando alguém associa produtos de luxo, inclusive de *haute coúture* e jóias, no que a semiologia identifica um procedimento *metafórico* ⁵³.

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

Como testar a afinidade

Um dos testes de afinidade mais aplicados é assim definido⁵⁴:

O Teste Polaroid

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

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

⁵² Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, metonímia é o tropo que consiste em designar um objeto por palavra designativa doutro objeto que tem com o primeiro uma relação de causa e efeito (trabalho, por obra), de continente e conteúdo (copo, por bebida), lugar e produto (porto, por vinho do Porto), matéria e objeto (bronze, por estatueta de bronze), abstrato e concreto (bandeira, por pátria), autor e obra (um Camões, por um livro de Camões), a parte pelo todo (asa, por avião), etc. Neste contexto, porém aludimos à noção de metonímia como deslocamento de sentido por contigüidade, na inspiração de Roman Jakobson de Dois Tipos de Afasia, em *Linguística e Comuincação*, Cultrix, 1969. p. 40.

⁵³ Ainda segundo Aurélio, tropo que consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o figurado; translação. [Por metáfora, chama-se raposa a uma pessoa astuta, ou se designa a juventude primavera da vida.]

⁵⁴ Do site da American Bar Association, em www.abanet.org/genpractice/magazine/am2000/am00cristal1.html, visitado em 18/12/05.

registrada em sua totalidade, e não considerando seus componentes.

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

d) A probabilidade de que uma das partes estenderá seu uso até o âmbito da outra. Mesmo se os bens em comparação são dissimilares, uma das partes pode evidenciar que a confusão do consumidor é provável, se o usuário mais antigo, ou o mais recente da marca expandirá seu negócio para competir com o outro.

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

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

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

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

Padrão de significação do mercado e Teoria da distância

O segundo fator de fundo semiológico para definição de confusão, no tocante à distintividade relativa, é a hipótese de perda de distintividade em relação *aos usos de significação dos competidores* em face dos produtos e serviços pertinentes.

Tal padrão de significação pode ser *visual*, ou *nominativo*. Por que se criam padrões dessa forma? Uma razão é a identificação de uma linha de produtos de massa do conjunto total das ofertas ⁵⁵:

Com o número de produtos de consumo de massa postos à disposição do público (seriam até 50 mil deles, segundo o Prof. Sebastiany), tem de haver, necessariamente, um meio de reconhecimento pelo público de que um produto determinado se enquadra na categoria geral de sua utilidade. (...)

Assim, há um *código visual de inclusão de uma categoria*, que ajuda o consumidor a reconhecer entre a miríade de produtos, quais são os de limpeza. E há, *dentro deste código em particular*, a distintividade de cada produto singular.

Tal distintividade é, apenas em parte, resultado da marca, mas também – significativamente – do *trade dress* individual. O tipo de consumo, rápido, repetitivo, e periódico, de um produto de limpeza não supõe o exame cuidadoso, a minúcia detalhada, de quem compra uma bolsa Gucci numa loja de alto luxo. O consumidor compra *pelo conjunto-imagem*. Pela embalagem.

⁵⁵ Nosso parecer de 18/4/2007, Concorrência desleal por imitação de embalagem de produto de consumo de massa. Independência em face da violação de direitos exclusivos. Parasitismo por sistemática assimilação de imagem.

Evidência de padrão de significação do mercado



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

Tal doutrina pode ser assim formulada:

Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca senior tem apenas a amplitude de proteção em face

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

à marca junior equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das marcas similares de outros competidores ⁵⁷.

Assim indicou o tribunal máximo português:

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

A literatura nacional ⁵⁹ e, muito significativamente, a jurisprudência corrente do 2.º TRF, por suas varas e turmas especializadas, tem acolhido a Teoria da Distância como contribuição doutrinária de relevância ⁶⁰. No entanto, assim como o tribunal português, na Apelação Cível n.º 2002.51.01.514660-7, o voto condutor, da Desembargadora Liliane Roriz, determinou que em casos em

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

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

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

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

que se estejam apreciando marcas com "alto grau de reconhecimento, de grande penetração no mercado", não cabe utilizar-se a teoria da distância.

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

Fundamento teórico da doutrina da distância

Um elemento de extrema importância para se apurar a confusão ilícita é a noção de forma livre. Em princípio, a *originalidade* – tomada aqui como fato criativo atribuível a um autor específico – é apurada quanto à forma livre; haverá aí a centilha de criação. Isso se traduz, no caso de marcas, em distintividade absoluta.

Dissemos, em nosso Uma Introdução, sobre esse interessante aspecto – pouco ilustrado na doutrina – no que tange às peculiaridades do desenho industrial:

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropriabilidade apenas da forma livre⁶². Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como *ornamental*, e assim suscetível de proteção como desenho industrial.

Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira:

(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se acha indissolúvelmente ligada à sua função técnica, de modo que outra forma não possa atender à mesma finalidade. Assim, o que importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque esta estaria interferindo no campo da técnica.

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

62 Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: (...) III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais, subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária) poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se traduz em valor artístico.⁶³

Tal característica surge em todo campo da propriedade intelectual – como ilustrado no caso, citado em pé de página acima, do *software*. A doutrina e a jurisprudência estrangeira apontam tal requisito na proteção de marcas e do *trade dress*:

Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia simbólica ⁶⁴. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa funcionalidade seja estética ⁶⁵.

Não temos, nos casos da doutrina da distância, uma necessariedade resultante de *função técnica*, nem mesmo a exclusão da *função ornamental pura*, como indicado na doutrina de marcas. A necessariedade aqui é *semiológica*, e conjuntural ao mercado. A criação se faz naquilo que excede e transcende ao *código de categoria*. O mesmo parâmetro é aplicável à análise de marcas e à confusão visual no campo da concorrência desleal.

Naquilo que a marca se conforma ao código de categoria, há necessidade e não forma livre. Quando se copia – sem razoabilidade – a forma livre, configura-se, em princípio, ilicitude. Mas quando um elemento de marca se conforma ao *código de categoria*, há simples necessidade, e não uma hipótese de forma livre.

63 Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.

64 Nossa tese doutoral, item 5.16.

65 WEINBERG, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" Journal of Intellectual Property Law, Vol. 13, 2005 <http://ssrn.com/abstract=870001> (data de acesso em 20/04/2006), "A product's trade dress such as a design feature (e.g., the product's exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative value".

A análise binária convencional da confusão entre signos

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

Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar que há competição real ou simbólica, efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços assinalados⁶⁶.

Haverá **confusão** “quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras”⁶⁷.

Haverá **associação** nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o consumidor *não* toma um signo por outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.

Análise em abstrato

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

Neste contexto de exame ou de nulidade – e só neste – aplica-se com precisão o que diz Maurício Lopes Oliveira⁶⁸:

Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme destacou Affonso Celso, *in Marcas industriaes e nome commercial*, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é o

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

67 RODRIGUES, Clóvis Costa. *Concorrencial desleal*, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136.

68 OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2004, p.30-35.

entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: “Bastará, tão-só, existir possibilidade de confusão, caracterizada pela dúvida, pela incerteza, pela iminência de fraude.” v. *Concorrência Desleal*, Editorial Peixoto, 1945, pp. 135-136. Também Paul Mathély: «Il n’est pas nécessaire que la confusion soit réalisée; il suffit qu’elle soit possible. C’est en effet le danger même de confusion qu’il faut prévenir.» v. *Le nouveau droit français des marques*, Éditions J.N.A., 1994, p. 301.

Da possibilidade de uma análise objetiva

Clóvis Costa Rodrigues, um dos autores do Código de 1945, demonstrava pessimismo quanto à possibilidade de uma análise abstrata de confusão:

“Apesar de a experiência demonstrar que, no tocante ao exame comparativo de marcas, isto é, na verificação da possibilidade de risco de confusão, tudo resulta de meras impressões pessoais, reflexo de nosso estado de alma, da nossa condição auditiva e da nossa percepção visual, que é um depoimento instável, subordinado à flutuação de múltiplos fatores psíquicos e imponderáveis ...”⁶⁹

A possibilidade de análise científica da confusão, e, mais propriamente, do *potencial de confusão*, é, provavelmente, a mais relevante aquisição do direito marcário desde aos anos 40.

Regras tradicionais de colidência binária

Examinemos aqui os procedimentos de análise *binária* de confusão, deduzidos da experiência e da jurisprudência de 140 anos de análise jurídica das marcas.

Devem-se, quanto a esses, indicar separadamente os critérios consagrados de análise comparativa entre duas marcas ou produtos em confronto, em abstrato, e aquelas que derivam dos elementos de significação – da *linguagem específica* - do segmento de mercado em questão, construído pela tensão das muitas marcas e produtos competitivos ⁷⁰.

Cabe, aqui, a noção já desenvolvida, no tocante à doutrina da distância, de código de uma categoria.

69 RODRIGUES. op. cit., p. 136.

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

Comparação binária

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

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

“si deve procederse all’esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti”⁷¹.

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

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pela marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual”⁷².

A pragmática encontra uma ilustração detalhada em um dos nossos mais antigos tratados de marcas⁷³:

— Verifica-se a imitação ilícita :

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

71 VANZETTI e CATALDO. op.cit., p. 183.

72 CERQUEIRA, op. cit., p. 93. Para uma análise profunda do efeito da marca em face do público a que é destinado, vide, BEEBE, Barton, Search and Persuasion in Trademark Law, encontrado em <http://www.chicagoip.com/beebesearchandpersuasion.pdf>, visitado em 22/5/2008.

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

- b) Quando a marca incriminada, vista, não conjuntamente com a legítima, mas alguns minutos depois, trazer ao espírito a imagem da precedente, sem embargo das diferenças que do confronto se possam salientar: pois a imitação não deve ser julgada pelas disparidades, mas pelas semelhanças, e especialmente pela semelhança do conjunto;
- c) Quando a marca legítima contem uma parte verbal característica ou uma denominação de phantasia, e a outra, incriminada, reproduz com substituição, supressão ou accrescimo de letras ou mesmo de alguma syllaba, ou vertida para outra língua, — a parte verbal ou a denominação;
- d) Quando a marca incriminada tem a mesma forma, a mesma cor, as mesmas dimensões, a mesma moldura, embora as palavras e assignatura que nella se encontrem sejam diversas, desde que o aspecto geral seja semelhante;
- e) Quando a marca legítima contem um emblema, symbolo, retrato ou qualquer figura que chame a attenção, e esta é reproduzida embora com alteração, mas despertando a mesma idéa e evocando a outra imagem; (..)
- h) Quando, ainda que differentes os dizeres das marcas, tiver a marca incriminada certa analogia com a legítima, na apparencia e no aspecto geral, e forem semelhantes ou eguaes os recipientes, ou os invólucros de forma e cor especiaes, o modo do fecho e outros caracteres; porque estas exterioridades são susceptíveis de impressionar os illetrados e os estrangeiros ignorantes da lingua e trazer-lhes confusão sobre a procedência dos productos.

