

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
Curso de Especialização em Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais

Gustavo Bahuschewskyj Corrêa

As Faces da Proteção do Consumidor no Direito de Marcas

Porto Alegre
2009

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
Curso de Especialização em Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais

Gustavo Bahuschewskyj Corrêa

As Faces da Proteção do Consumidor no Direito de Marcas

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Especialista.

Orientadora: Profa. Dra. Cláudia Lima Marques

Porto Alegre
2009

RESUMO

O presente trabalho visa estudar de forma multidisciplinar a tutela dos consumidores, principalmente a relação dos consumidores com o direito de marcas e os dois focos de proteção dos consumidores no direito marcário: primeiro, aquele em que a tutela dos consumidores se dá de forma direta, vinculando o fornecedor/titular da marca aos consumidores adquirentes de produtos ou serviços baseados na boa-fé e confiança e, segundo, a proteção indireta dos consumidores quando este é o elemento balanceador da concorrência, que deve observar a figura dos consumidores para estabelecer as marcas que podem conviver pacificamente no mercado, de modo a não induzi-los em erro, dúvida ou confusão entre marcas de diferentes titulares.

Palavras-chave: Consumidor; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial; Marcas

ABSTRACT

The present work intends to study in a multidisciplinary form the protection of the consumers, mostly the relation between the consumers and the trademark rights and its two focus of protection in this case: first, the direct protection that links the supplier/trademark titular to the consumers that acquire some products or services based on good-faith and confidence and, second, the indirect protection of the consumers when it is the balancing element of the competition, which must be observed to establish the trademarks that can pacifically coexist, in order to not induce the consumers in error, doubts or confusion among trademarks of different titular.

Key-words: Consumer; Intellectual Property; Industrial Property; Trademarks

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| 1 INTRODUÇÃO | 5 |
| 2 O CONSUMIDOR COMO ELEMENTO DIRETO DE PROTEÇÃO NA RELAÇÃO COM O DIREITO DE MARCAS | 8 |
| <i>2.1 A tutela baseada na boa-fé e confiança</i> | <i>8</i> |
| <i>2.2 Análise de caso</i> | <i>19</i> |
| 3 O CONSUMIDOR COMO ELEMENTO INDIRETO DE PROTEÇÃO NA RELAÇÃO COM O DIREITO DE MARCAS | 24 |
| <i>3.1 A tutela baseada na harmonia de mercado: a confusão mercadológica entre marcas iguais ou semelhantes</i> | <i>24</i> |
| <i>3.2 Análise de caso</i> | <i>33</i> |
| CONCLUSÃO | 38 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 39 |

INTRODUÇÃO

O presente estudo visa abordar as formas de proteção do consumidor no direito marcário. A relação entre tais institutos se estreita a partir do momento em que o consumo é incitado e desenvolvido, em grande parte, através da promoção das marcas, passando a identificar os desejos do consumidor.

Inicialmente, é imperioso destacar que ao se analisar a relação existente entre o direito do consumidor e o direito de marcas, faz-se necessário definir a estrita relação existente na análise que se pretende estabelecer, visto que a proteção do consumidor em cada caso se configura de forma distinta e com fundamentos distintos. Diante disso, o presente trabalho busca abordar a relação do consumidor no mercado de consumo quando este adquire determinado produto ou contrata determinado serviço valendo-se do reconhecimento da marca agregada pelo produto/serviço, além de situação distinta à esta e que é eminentemente concorrencial, quando os concorrentes devem ajustar suas formas de identificação através das marcas, visando salvaguardar direitos do consumidor de não serem induzidos em erro, dúvida ou confusão com marcas iguais ou similares que identificam as mesmas atividades ou atividades afins e que, certamente, irão causar confusão ou associação indevida entre os titulares das marcas.

Esta visão de respeito entre o direito marcário e direito do consumidor ganhou força após a Constituição Federal de 1988 e o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), momento no qual efetivou-se a tutela específica dos consumidores, orientando a partir de então a interpretação e aplicação do direito marcário estabelecido na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)¹.

¹ Milton Lucídio Leão Barcellos destacou “a curva feita pela evolução histórica do direito marcário que, de início e até recentemente, possuía um cunho predominantemente de regulação e proteção de direitos individuais entre concorrentes” (p. 63). Acrescenta ainda que “com a Constituição Federal de

Ambas noções de proteção dos consumidores através do direito de marcas encontram fundamento exposto no *princípio do combate ao abuso*² previsto na Política Nacional das Relações de Consumo³ do Código de Defesa do Consumidor. O referido *princípio do combate ao abuso* visa, em última análise, “a *almejada ordem econômica, prevista pelo art. 170 da Constituição Federal*”⁴, conforme sustenta José Geraldo Brito Filomeno. O autor, refletindo ainda sobre a previsão explícita do *princípio do combate ao abuso* complementa acerca da necessidade de observância de tal princípio no mundo pós-moderno:

E, com efeito, quando se fala em globalização da economia, e a invasão do mercado interno por produtos de todas as procedências e origens, arrisca-se não apenas à aquisição de produtos de qualidade duvidosas, como também e, principalmente, *contrafeitos* ou *falsificados*.⁵

A relevância do tema se apresenta a partir do momento que ambos institutos – consumidores e marcas – fazem parte do vasto mercado de consumo e caminham juntos e interligados desde a origem da proteção de cada um destes institutos. Neste sentido, interessante exemplo é dado por William M. Landes e Richard A. Posner⁶

1988 e logo após o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro de 1990, verifica-se um nítido desejo/necessidade legal de que o direito marcário efetivamente atenda a um fim social, de modo que a tutela do consumidor no mercado de consumo passa a exigir também um direito de propriedade sobre marcas mais dialógico para evitar ‘os abusos praticados no mercado de consumo’. Isso não quer dizer que há mais de duas décadas não havia uma preocupação legal com os abusos praticados contra e pelos titulares de direitos marcários, mas sim que a repressão a estes abusos visava muito mais satisfazer os interesses ou solucionar conflitos entre concorrentes do que atingir um interesse social ou preocupar-se com os prejuízos que tais abusos pudessem gerar ao próprio consumidor.” (p. 63-63) in BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **Propriedade Industrial & Constituição** – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 63-64.

² Assim denominado por Cláudia Lima Marques in MARQUES, Cláudia Lima. **Manual de Direito do Consumidor** – São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 54.

³ Art. 4.º A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

⁴ GRINOVER, Ada Pellegrini, BENJAMIN, Antônio Herman, FINK, Daniel Roberto, FILOMENO, José Geraldo Brito, WATANABE, Kazuo, JÚNIOR, Nelson Nery e DENARI, Zelno. **Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto** – Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 7ª edição, 2001, p. 77.

⁵ Ibidem, p. 87.

⁶ LANDES, William e POSNER, Richard. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003, p. 166-167.

para imaginar a situação da não utilização de marcas no mundo moderno e a consequência disto para o consumidor. Segundo os autores, é de se imaginar a situação do consumidor adquirindo um café em uma cafeteria e tendo que descrever as características do café pretendido, sem poder se reportar à marca pré-estabelecida; fato que demandaria tempo e maior atenção do atendente, além da clara possibilidade de confusão quando houvessem mais cafés com as mesmas características, porém de outros fornecedores. Ainda segundo os autores, os benefícios das marcas seria análogo à identificação de indivíduos por nomes.

Por fim, tratam-se – direito do consumidor e direito marcário – de direitos constitucionalmente protegidos e com caráter de direito fundamental, que merecem destaque e a devida e correta interpretação para que possam conviver pacífica e harmoniosamente cumprindo sua função: proteção do consumidor e do titular do direito marcário, sempre observando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5, XXIX da CF/88).

2 O CONSUMIDOR COMO ELEMENTO DIRETO DE PROTEÇÃO NA RELAÇÃO COM O DIREITO DE MARCAS

O consumidor, visto como elemento estrutural do direito de marcas, na medida em que uma das justificativas à proteção das marcas é justamente “*garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto*”⁷, tem vinculação direta aos fornecedores nos casos de responsabilidade pelo fato ou vício do produto e do serviço, principalmente no que se refere à marca agregada ao produto ou serviço se adquirida a partir de uma relação baseada na boa-fé e confiança.

2.1 A tutela baseada na boa-fé e confiança

O consumidor que adquire determinado produto ou contrata determinado serviço pode ter diferentes motivações para o consumo. A necessidade que leva o consumidor a efetivamente consumir, pode ser uma necessidade real ou ilusória, fruto do mundo pós-moderno que cria necessidades e objetos de fetiche a partir das marcas. Nas palavras de Baudrillard

Raros são os objectos que hoje se oferecem isolados, sem o contexto de objectos que os exprimam. Transformou-se a relação do consumidor ao objecto: já não se refere a tal objecto na sua utilidade específica, mas ao conjunto de objectos na sua significação total. (...) A montra, o anúncio publicitário, a firma produtora e a *marca*, que desempenha aqui papel essencial, impõem a visão coerente, colectiva, de uma espécie de totalidade quase indissociável, de cadeia que deixa aparecer como série organizada de objectos simples e se manifesta como encadeamento de *significantes*, na medida em que se significam um ao outro como superobjecto mais complexo e arrastando o consumidor para uma série de motivações mais complexas. Descobre-se que os objectos jamais se oferecem ao consumo na desordem, para melhor seduzir, ordenando-se sempre, no entanto, para abrir vias directoras, para orientar o impulso de compra em *feixes* de objectos, encantando-o e levando-o, dentro da própria lógica, até ao máximo investimento e aos limites do respectivo potencial económico.⁸

⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual** – Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2ª Edição, 2003, p. 801.

⁸ BAUDRILLARD, Jean. **A Sociedade de Consumo** – Lisboa: Editora Edições 70, 2007, p. 17.

Assim, as marcas como elementos *significantes* são capazes de orientar o consumidor no momento da contratação, através de qualidades subjetivas inerentes às marcas que identificam.

Diante deste quadro, no qual o consumidor passa a consumir *marcas* e não necessariamente produtos ou serviços, na medida em que é atraído pela força promocional e o valor agregado à marca, e também nos casos de produtos ou serviços necessários, no qual o consumidor os adquire baseados na confiança pré-existente com a origem (marca) dos produtos/serviços contratados, é que se deve proteger o consumidor.

William L. Landes e Richard A. Posner⁹ são ricos em exemplos para demonstrar como o consumidor se beneficia com as marcas, não só para definir os produtos/serviços objetos do consumo, mas também como forma prática e ágil colocado à disposição do consumidor para auxiliá-lo no mercado:

Imagine, então, que um consumidor teve uma experiência favorável com a marca X e quer comprá-la novamente. Ou imagine que ele quer comprar a marca X porque foi recomendada por uma fonte confiável ou porque ele teve uma experiência favorável com outra marca produzida pelo mesmo produtor. Melhor do que ler o impresso na embalagem para determinar quando a descrição fecha com o seu entendimento da marca X, ou investigar atributos de todas as diferentes versões do produto (do qual X é uma marca) para determinar qual é a marca X, o consumidor achará muito mais simples pesquisar pela identificação da marca relevante e adquirir a marca correspondente. Para esta estratégia de trabalho, entretanto, deve ser mais fácil de pesquisar a correta marca do que os atributos desejáveis do produto; experiência passada também deve ser um bom indicador do pretendido para as opções de consumo corrente – que é, a marca deve exibir qualidade consistente. Uma marca traz consigo informações que permitem o consumidor dizer para si mesmo, “se eu não investigar os atributos da marca, eu ainda sou capaz de adquiri-la porque a marca, de alguma forma, está me dizendo que os atributos são os mesmos daquela marca que eu adquiri anteriormente.”¹⁰

⁹ LANDES e POSNER. *The Economic Structure...*, p. 167

¹⁰ Texto original: “Suppose, then, that a consumer has a favorable experience with brand X and wants to buy it again. Or suppose he wants to buy brand X because it has been recommended by a reliable source or because he has had a favorable experience with another brand produced by the same producer. Rather than reading the fine print on the package to determine whether the description matches his understanding of brand X, or investigating the attributes of all the different versions of the product (of which X is one brand) to determine which one is brand X, the consumer will find it much less costly to search by identifying the relevant trademark and purchasing the corresponding brand. For this strategy to work, however, not only must it be cheaper to search for the right trademark than for the desired attributes of the good; past experience also must be a good predictor of the likely

O exemplo acima permite se vislumbrar alguns dos principais benefícios auferidos pelo uso das marcas, quais sejam: identificação da origem e identificação de características próprias dos produtos.

Tratando acerca do introdutoriamente mencionado *princípio do combate ao abuso*, insculpido no inciso VI do art. 4.º do CDC, José Carlos Tinoco Soares traz importante colaboração ao expor o prejuízo à identificação da origem e características próprias dos produtos, possibilitando que consumidores adquiram produtos de menor qualidade por supor tratarem-se de outros produtos que detinham identificação.

A política visa então impedir, tolher e/ou proibir e também reprimir, sustar, castigar e punir todos os abusos praticados no consumo e estes em boa maioria são os atos de concorrência desleal e muitas vezes desenfreada, praticados pelo uso indevido de sinais distintivos através das figuras da reprodução e da imitação de marcas que se encontram no mercado consumidor, aproveitando dos seus elementos verbais, numéricos, nos dísticos, emblemas, desenhos, envoltórios, invólucros e bem assim nos característicos que envolvem a apresentação de um produto ao mercado com ou sem aplicação e/ou disposição de cores. Estes sinais distintivos, como acima vistos genericamente, quando utilizados de maneira indevida por terceiros é que causam prejuízos aos consumidores. Por assim se apresentarem, sob vestimentas iguais ou semelhantes com ainda a agravante de conterem quase sempre seus preços inferiores, são facilmente adquiridos e/ou consumidos como se fossem verdadeiros.¹¹

Como decorrência das características acima, o mau uso das marcas gera danos aos consumidores, tornando este objeto de tutela específica. Para tanto, é importante se observar que o consumidor, tutelado de forma geral pelo CDC, estabelece algumas situações específicas que devem ser consideradas para que se possa obter uma premissa adequada que norteará a compreensão sobre a situação jurídica do consumidor.

outcome of current consumption choices – that is, the brand must exhibit consistent quality. A trademark conveys information that allows the consumer to say to himself, “I need not investigate the attributes of the brand I am about to purchase because the trademark is a shorthand way of telling me that the attributes are the same as that of the brand I enjoyed earlier.”

¹¹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e Congêneres** – São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, Volume 1, 2003, p. 631-632.

Inicialmente, a figura jurídica do consumidor é compreendida como *vulnerável*, situação presumida tomada a partir de um “*estado inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva de interesses identificados no mercado (...), que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação*”¹². Existem, atualmente, diferentes situações em que se pode vislumbrar a vulnerabilidade do consumidor, sem deixar de considerar em cada caso qual a vulnerabilidade que se aplica ou prepondera, tal vulnerabilidade é dividida pela ilustre Cláudia Lima Marques em *vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade fática e a vulnerabilidade informacional*¹³.

No caso da proteção direta do consumidor baseado na boa-fé e na confiança gerada pela marca posta no mercado, a vulnerabilidade que ganha destaque é a *vulnerabilidade técnica, fática e informacional*, visto que em tais situações, eventuais danos ao consumidor decorrentes do uso indevido da marca, tanto por seu titular quanto por terceiros desautorizados, centra-se na possibilidade de produtos/serviços identificados com marcas idênticas ou similares que identificam os mesmos produtos e serviços, ou produtos e serviços afins, com claro intuito de causar erro, dúvida ou confusão no público-consumidor; marcas requeridas ou registradas com baixa distintividade e que inviabilizam que o consumidor identifique o real titular da marca (fornecedor do produto ou serviço); ou ainda, marcas que remetem a qualidades inexistentes do produto ou serviço, causando gravames, se não físicos, psíquicos ao consumidor.

A *vulnerabilidade técnica* é própria dos casos em que o consumidor desconhece as especificidades do produto ou serviço que está adquirindo, enquanto que o fornecedor – titular da marca – possui todo o conhecimento sobre o produto ou serviço que está ofertando. O que determina a vulnerabilidade técnica, nas palavras de Bruno Miragem, “*é a falta de conhecimentos específicos pelo consumidor e, por outro lado, a presunção ou exigência destes conhecimentos pelo fornecedor*”¹⁴.

¹² MARQUES, Cláudia Lima, BENJAMIN, Antônio Hermann e MIRAGEM, Bruno. **Comentários ao Código de Defesa do Consumidor** – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2ª Edição, 2006, p.144.

¹³ MARQUES, Cláudia Lima. **Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações contratuais** – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 5ª Edição, 2005, p. 330.

¹⁴ MIRAGEM, Bruno. **Direito do Consumidor** – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 62-63.

A *vulnerabilidade fática*, por sua vez, é a espécie mais abrangente, onde as situações próprias do caso concreto determinarão a incidência desta vulnerabilidade ou não.

Finalmente, a *vulnerabilidade informacional* diz respeito à debilidade do consumidor em obter as informações corretas e necessárias para a compreensão acerca do produto/serviço ofertado ou adquirido. Nas palavras de Bruno Miragem

(...) a vulnerabilidade informacional, característica da atual sociedade da informação, em que o acesso à informações do produto, e a confiança despertada em razão da comunicação e da publicidade, colocam o consumidor em uma posição passiva e sem condições, *a priori*, de atestar a veracidade dos dados, bem como suscetível aos apelos do *marketing* dos fornecedores.¹⁵

Ainda tratando das “espécies” de vulnerabilidades, Paulo Valério Dal Pai Morais¹⁶ vai além e identifica ainda três outros tipos de vulnerabilidades¹⁷, sendo que destas, a *vulnerabilidade biológica* ou *psíquica* merece especial destaque.

A *vulnerabilidade biológica* ou *psíquica* considera o mundo massificado existente e o *status* de “alvo” do consumidor, que é o elemento estrutural do direito marcário junto com a proteção empresarial e a harmonização da concorrência, de modo que todas as estratégias explícitas e implícitas de marketing buscam seduzir o consumidor agregando valores às marcas seguidas de necessidades de consumo. Nas palavras de Paulo Valério Dal Pai Morais:

É fácil compreender, portanto, a extrema vulnerabilidade psíquica e fisiológica do ser humano, pois, a partir do conhecimento da “arquitetura” nervosa, os interessados na sua estimulação se valerão de todas as técnicas para aflorar necessidades, criar desejos, manipular manifestações de vontade e, assim, gerar indefinidas circunstâncias que poderão ter como resultado o maior consumo e, em um grau mais perverso, inclusive obrigar ao consumo de produtos ou serviços inadequados.¹⁸

¹⁵ MIRAGEM, *Direito do Consumidor*..., p. 62-64.

¹⁶ MORAES, Paulo Valério Dal Pai. **Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade e nas demais práticas comerciais** – Porto Alegre: Editora Síntese, 1999.

¹⁷ Além das quatro vulnerabilidades identificadas por Cláudia Lima Marques, Paulo Valério Dal Pai Moraes identifica a *vulnerabilidade política* ou *legislativa*, a *vulnerabilidade biológica* ou *psíquica* e a *vulnerabilidade ambiental*.

¹⁸ MORAES, op.cit., p. 152.

No mesmo sentido, Cristiano Heineck Schmitt acrescenta que a vulnerabilidade do consumidor deve ser observada a partir da publicidade, onde “*modernas técnicas de marketing, aliadas a uma maciça publicidade e mecanismos de convencimento e de manipulação psíquica utilizados pelos agentes econômicos criam necessidades antes inexistentes, bem como representações ideais de situações de vida que induzem o consumidor a aceitá-las*”¹⁹. Neste quadro, as técnicas de marketing e as técnicas comerciais estão cada vez mais avançadas e o consumidor se torna cada vez mais vulnerável diante do avanço e do grau de alcance que as técnicas de marketing e publicidade chegaram.

Desta forma, a *vulnerabilidade* é uma premissa necessária que deve ser ponderada quando se analisa os limites ao exercício do direito marcário, mormente os casos em que o titular da marca ou um terceiro desautorizado faz uso desta no mercado de consumo causando prejuízos ao consumidor.

Além disso, um dos princípios básicos do direito do consumidor é o *princípio da boa-fé*, que apesar de ser um pressuposto exigido em qualquer esfera, independentemente de posituação, recebeu proteção específica no CDC²⁰. A respeito do estudo do princípio da boa-fé, delimita-se como objeto a boa-fé objetiva, visto que a boa-fé subjetiva não se trata de princípio jurídico, mas sim um comportamento que é requisito fático para produção, em certos casos, de efeitos jurídicos²¹.

A boa-fé objetiva, por sua vez, tem como função servir de fonte de deveres especiais, ser causa limitadora do exercício de direitos subjetivos e concretizar e interpretar contratos²².

A primeira função identificada da boa-fé como fonte de novos deveres especiais é de vital importância na análise da relação do direito marcário com o direito do consumidor, haja vista decorrer desta função os deveres de informação e

¹⁹ SCHMITT, Cristiano Heineck. **Cláusulas Abusivas nas Relações de Consumo** – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 160.

²⁰ Art. 4º (...). III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

²¹ MIRAGEM. **Direito do Consumidor**..., p. 62-71.

²² MARQUES. **Comentários ao Código**..., p.148.

cuidado. Tais deveres estão também presentes nos próprios fundamentos da marca, conforme leciona Denis Borges Barbosa:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio identificar a sua origem; mas usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.²³

Desta forma, a identificação da origem e a valorização da atividade do titular, nada mais são do que a informação e os cuidados inerentes e pretendidos pelo titular da marca ao divulgar seu produto ou serviço. Tais fatores são objetivos de todos os produtores e prestadores de serviço que atuam com base na boa-fé, já que buscam prosperar com base no reconhecimento do público de sua atividade e excelência dos produtos produzidos e/ou serviços prestados.

Neste sentido, a marca, para que possa ser registrada, deve ser “*idônea*”, ou seja, lícita para a finalidade que se destina, “*clara*”, apresentando forma expressa e nítida, e “*distintiva*”, para que possa ser suficientemente diferenciada das marcas já existentes²⁴. Todos estes requisitos não visam apenas preservar o direito de concorrência, mas também preservar o direito do consumidor no mercado, já que a idoneidade, a clareza e a distintividade da marca é de fundamental importância para o consumidor conseguir distinguir o produto ou serviço ofertado, assim como o próprio produtor ou prestador do serviço. A própria Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) ao estabelecer as limitações ao registro de marca prevê o caráter lícito e idôneo que deve ter a marca ao vedar o registro do “ *sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina*”²⁵

Estes requisitos são observados pelo próprio titular da marca ao desenvolver sua marca, já que são passíveis de serem aferidos previamente. Todavia, existem situações que merecem registro porque, em muitos casos, independem da atuação do titular da marca. São casos que, em decorrência de fatores mercadológicos, a marca pode perder distintividade e ter seu âmbito de proteção prejudicado ou ganhar

²³ BARBOSA. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual...**, p. 801.

²⁴ SOARES. **Tratado da Propriedade Industrial...**, p. 644.

²⁵ Art. 124, X da Lei 9279/96

tal destaque que venha a ter seu âmbito de proteção dilatado para todos os ramos de atividade²⁶.

A referida perda de distintividade pode ser oriunda de diferentes fatores, como a generificação ou diluição da marca, por exemplo, que embora sejam situações distintas, podem restringir o âmbito de proteção da marca pelo fato do consumidor passar a ser ameaçado com marca com tamanha falta de distintividade que pode ser sinônimo do próprio produto ou serviço.

Tratando desta situação específica de generificação da marca, Denis Borges Barbosa dá importante contribuição:

A generificação ou generalização da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, caindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passa a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios.²⁷

Os casos de generificação merecem atenção redobrada porque as marcas enquadradas neste caso obtêm tal *status* de grande reconhecimento e identificação com o produto que identifica, pela singularidade e qualidade dos produtos, além do marketing realizado frente aos consumidores. Assim, o reconhecimento da marca frente ao público-consumidor é o sucesso do negócio, porém o limite de tal reconhecimento é subjetivo e deve ser analisado no caso concreto. O importante é se resguardar ao titular da marca os meios de defender sua marca nesta situação, cabendo à autoridade competente desconstituir a exclusividade sobre a marca quando de fato esta não mais exista²⁸.

A diluição é outro fenômeno que pode recair sobre a marca e restringir o âmbito de proteção sobre esta, novamente sob o fundamento de eventual dano ao

²⁶ Via de regra, a marca registrada é protegida apenas para o ramo de atividade à que se destina ou para os ramos afins, conforme dispõe o art. 124, XIX da Lei 9.279/96. Neste sentido leciona Maurício Lopes de Oliveira: “O âmbito de proteção à marca registrada também é delimitado pelo princípio da especialidade e pela noção de afinidade entre produtos e serviços; afinal, a reprodução ou a imitação é indevida apenas quando distingue produtos idênticos ou semelhantes aos identificados pela marca anteriormente registrada” (OLIVEIRA, Maurício Lopes. **Propriedade Industrial: O Âmbito de Proteção à Marca Registrada** – Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2000, p. 45.

²⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica** – Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 104.

²⁸ *Ibidem*, p. 104-105.

consumidor que pode restar confuso no mercado de consumo identificando um titular do registro da marca (fornecedor), enquanto na realidade o que existe são duas ou mais empresas que atuam em áreas distintas e utilizam o mesmo nome ou símbolo para identificar os seus produtos ou serviços.

Neste sentido, importante trazer novamente os ensinamentos de Denis Borges Barbosa:

A diluição ocorre, assim, quando há o uso de um mesmo significante por mais de um agente econômico, simultaneamente, mas fora do âmbito de proteção da marca sênior; esse uso simultâneo – quando há extravasamento do efeito simbólico da marca júnior no campo da marca sênior (ou potencial disso) – pode haver perda de *distintividade relativa* (ou valor diferencial) em desfavor da marca sênior.²⁹

Diferentemente do que ocorre com as marcas que utilizam termos nominativos, figurativos ou mistos para identificar produtos ou serviços suficientemente diferentes do que a marca originária, os casos de diluição são apontados quando acontecem esta mesma situação, porém com marcas relevantes e notórias. Conforme veremos logo a seguir com as marcas de alto renome (que é uma situação completamente distinta da diluição), existem situações em que as marcas são tão reconhecidas, que mesmo quando identificando produtos ou serviços completamente diversos, iriam causar falsa associação entre os titulares de tais marcas, ensejando a concorrência parasitária.

O oposto à perda da distintividade é quando a marca tem tamanho reconhecimento no mercado que, caso seja limitada apenas ao seu ramo de atividade, inevitavelmente causará confusão no público-consumidor quando este se deparar com a referida marca identificando produtos diversos. É de se imaginar a reação dos consumidores diante da marca Coca-Cola, por exemplo, identificando cosméticos, ou a marca Mercedes-Benz identificando calçados, ou ainda a marca Petrobrás identificando serviços de organização de eventos culturais, inevitavelmente o público-consumidor teria a falsa idéia de que se tratam das conceituadas empresas produzindo tais produtos e prestando estes serviços como atividade secundária. Diante desta situação, para que os consumidores não sejam

²⁹ BARBOSA. **Proteção das Marcas...**, p. 151.

induzidos em erro por marcas tão conhecidas, que existe a chamada “marca de alto renome”³⁰:

(...) a proteção mais ampla que se confere às marcas notórias atrela-se à própria garantia de manutenção das funções dos sinais distintivos (...). Como visto, a marca é um símbolo que representa o somatório de diversas características de um produto ou serviço, permitindo ao público identificar e selecionar aquilo que deseja. Se o símbolo apregoa características falsas, porque usado sem a chancela de seu titular, deixa de desempenhar sua função: de sinal distintivo de um produto ou serviço, converte-se em instrumento de engodo, sendo o seu emprego desleal em relação à concorrência e lesivo ao consumidor pelo defeito comunicacional que contém – que as marcas são, nada mais, nada menos, do que veículos de comunicação de predicados (em sentido neutro) dos produtos ou serviços aos quais se ligam. Se tudo isso é verdade em relação às marcas ordinárias, muito mais o é quanto às marcas de alto renome, que, pela sua condutividade, atraem o consumidor onde quer que figurem.³¹

Assim, estas são algumas das situações que podem ocorrer durante a “vida” da marca que devem ser consideradas e tuteladas para que o consumidor tenha sempre pleno conhecimento das marcas (e conseqüentemente dos fornecedores) e consiga efetivamente identificar o fornecedor dos produtos ou serviços que está adquirindo.

Outro aspecto mencionado da boa-fé objetiva, qual seja, ser causa limitadora do exercício de direitos subjetivos, orienta a conduta a ser seguida nos negócios jurídicos. Nas palavras de Cláudio Bonatto e Paulo Valério Dal Pai Morais:

A boa-fé objetiva traduz a necessidade de que as condutas sociais estejam adequadas a padrões aceitáveis de procedimento que não induzam a qualquer resultado danoso para o indivíduo, não sendo perquirido da existência de culpa ou de dolo, pois o relevante na abordagem do tema é a absoluta ausência de artifícios, atitudes comissivas ou omissivas, que possam alterar a justa e perfeita manifestação de vontade dos envolvidos em um negócio jurídico ou dos que sofram reflexos advindos de uma relação de consumo.³²

³⁰ Com previsão legal no art. 125 da Lei 9.279/96 que diz que “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

³¹ Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos** – Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001, p. 259.

³² BONATTO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério Dal Pai. **Questões Controvertidas no Código de Defesa do Consumidor** – Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 1998, p. 37-38.

Assim, o titular da marca e fornecedor dos produtos e serviços ofertados no mercado devem sempre considerar os legítimos interesses alheios³³ (dos consumidores), para que deste modo estejam efetivamente atuando com boa-fé, abrindo mão de meios obscuros para atrair os consumidores causando prejuízos a estes.

Por fim, a boa-fé como forma de concretizar e interpretar contratos exerce uma importante função quando se fala da proteção do consumidor sob a ótica da boa-fé e teoria da confiança, visto que a boa-fé na interpretação dos contratos que garantirá ao consumidor a tutela dos seus direitos junto ao titular da marca adquirida.

A confiança, por sua vez, é um elemento capaz de orientar a decisão do consumidor no momento de efetivar o consumo:

Assim, se o consumidor não pode obter todas as informações necessárias à tomada de decisão sobre a compra do produto ou serviço, seja porque não tem os conhecimentos técnicos ou porque a busca de dados tornaria extremamente custosa a transação, ele confia. Confia na eficiência e segurança do bem, confia no comportamento leal do fornecedor, confia na imagem da empresa, na marca, enfim, cria expectativas que serão protegidas pela lei.³⁴

Além disso, a confiança, ignorando o fetichismo gerado pela marca que também é motivador para o consumo, é um critério necessário nas relações de consumo para orientar o consumidor a adquirir produtos/serviços evitando produtos contrafeitos ou falsificados, que utilizam marcas de forma indevida e sem autorização, onde não só a qualidade do produto, mas também a segurança do produto estão envolvidos. Ambas as características devem ser observadas quando o consumidor se depara com um produto contrafeito ou falsificado, que de alguma forma pode lhe causar prejuízos, seja na denominada por Antônio Herman V. Benjamin *incolumidade físico-psíquica*³⁵, seja na *incolumidade econômica*³⁶.

³³ MIRAGEM. **Direito do Consumidor**..., p. 72.

³⁴ CARPENA, Heloisa. **O direito de escolha: garantindo a soberania do consumidor no mercado** – Revista de Direito do Consumidor n. 51, 2004, fls. 155-171.

³⁵ Segundo Antônio Herman V. Benjamin, é possível se observar duas *órbitas* distintas, mas não absolutamente excludentes, de proteção do consumidor. A *incolumidade físico-psíquica* é a primeira observada pelo autor, cujo foco de proteção é a saúde e segurança do consumidor, preservando a vida e a integridade do consumidor contra os acidentes de consumo (BENJAMIN, Antônio Herman,

Sendo assim, a tutela do consumidor no direito de marcas baseado na boa-fé e confiança reconhece a vulnerabilidade do consumidor no ato de consumo e o poder de atração gerado pelas marcas, resultando no consumo que, em grande parte das vezes, se dá pela marca agregada ao produto ou serviço, de modo que o direito, no caso concreto, tem o dever, seguindo mandamento constitucional, de proteger o consumidor quando este se depara com tais situações atípicas que podem induzi-lo em erro, dúvida ou confusão trazendo prejuízos, não somente de ordem patrimonial, mas em certos casos, também com riscos físicos ao consumidor.

2.2 Análise de caso

O caso que ora pretende-se analisar para ilustrar a proteção direta dos consumidores no direito de marcas é o Recurso Especial n.º 63.981/SP, de relatoria do Ministro Aldir Passarinho Junior, compondo ainda o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ministro Barros Monteiro, Ministro Cesar Asfor Rocha e o Ministro Ruy Rosado de Aguiar.

O caso, julgado em 11 de abril de 2000, traz a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA (“PANASONIC”). ECONOMIA GLOBALIZADA. ESPÉCIE. SITUAÇÕES A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO, POR MAIORIA.

I – Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-as, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo

MARQUES, Cláudia Lima e BESSA, Leonardo Roscoe. **Manual de Direito do Consumidor** – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 100).

³⁶ A segunda órbita de proteção do consumidor é a *incolumidade econômica* em face dos incidentes de consumo capazes de atingir o patrimônio do consumidor (BENJAMIN, MARQUES e BESSA. **Manual de Direito do Consumidor...**, p. 100).

quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso País.

II – O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje “bombardeado” diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca.

III – Se as empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos.

IV – Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes.

V – Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos.

O Recorrente, pessoa física, adquiriu uma filmadora da marca “PANASONIC” em Miami, nos Estados Unidos da América, sendo que o produto apresentou defeito quando o Recorrente já se encontrava em território nacional. O Recorrente procurou a Recorrida, Panasonic do Brasil Ltda., solicitando reparação na falha do produto, tendo sido negado pela Recorrida sob o argumento de não ter responsabilidade sob o produto, visto que este foi adquirido no exterior, não tendo a Recorrida participado nem da produção, nem da comercialização do produto, tampouco assegurado garantia sobre o mesmo.

Diante de tal situação, o Recorrente ingressou com ação judicial, tendo esta sido extinta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com fundamento no art. 267, VI do CPC (APC 1995/0018349-8). Contra esta decisão, o Recorrente ingressou com o presente Recurso Especial aduzindo que a decisão do TJSP contraria os arts. 3º, 6º, IV, 12, § 3º, I e 28, § 5º do CDC.

O Relator do caso, Ministro Aldir Passarinho Junior, não conheceu do recurso interposto, interpretando de forma restritiva o art. 12, § 3º, I do CDC, entendendo que, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico, a empresa nacional efetivamente não colocou o produto no mercado. Destaca ainda o Relator que o viajante que adquire produtos no exterior já se beneficia de melhor preços e quotas de isenção fiscal, enquanto o produtor nacional se sujeita ao recolhimento de

impostos e gera empregos, não podendo responder por falhas de empresas estrangeiras. Além disso, outra situação elencada pelo Relator é o fato de que as empresas, ainda que acolhidas pela mesma marca, produzem produtos diversos em cada país, inclusive com tecnologias que certas vezes ainda nem chegaram à todos países, não tendo como todas as empresas de todos os países se responsabilizarem por produtos que, certas vezes, nem possuem *know-how* para a reparação.

Neste sentido, acompanhou o Ministro Barros Monteiro, aduzindo, além dos pontos elencados pelo Ministro-Relator, que não se aplica, no caso, a desconsideração da personalidade jurídica por não restar configurado abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos do contrato social.

De forma divergente, o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira deu provimento ao Recurso interposto reconhecendo às limitadas fronteiras que existem hoje em dia no comércio mundial e também na força das marcas, que se propagam e agregam valor através de diversos atributos, sendo que a abrangência da marca, ou seja, o fato desta estar presente em diversos países, dá maior confiança ao consumidor em adquirir tais produtos.

Merece destaque os fundamentos do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

Dentro dessa moldura, não há como dissociar a imagem da recorrida “Panasonic do Brasil Ltda.” da marca mundialmente conhecida “Panasonic”. Logo, se aquela se beneficia desta, e vice-versa, devem, uma e outra, arcar igualmente com as conseqüências de eventuais deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável que seja o consumidor, a parte mais frágil nessa relação, aquele a suportar as conseqüências negativas da venda feita irregularmente, porque defeituoso o objeto.

Nota-se claramente a referência feita à *vulnerabilidade* do consumidor, que, na qualidade de parte mais frágil da relação, não pode se responsabilizar por defeitos decorrentes do produto adquirido de marca mundialmente famosa, tendo, possivelmente, tomado conhecimento da marca mundialmente no Brasil, além ter consciência da “existência” da marca no Brasil, o que agrega confiança à compra no exterior de produto da mesma marca, além da própria confiança gerada no produto adquirido por se tratar de empresa de qualidade reconhecida.

O Ministro Cesar Asfor Rocha compartilha do mesmo entendimento, destacando que hoje as *“grandes corporações perderam a marca da nacionalidade para se tornarem empresas mundiais. Saíram do provincianismo e alcançaram a universalidade”*. Além disso, o Ministro ainda fundamenta na seguinte forma acerca das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico:

Nenhuma delas é uma ilha isolada, tanto que a propaganda, ainda que possa respeitar determinadas peculiaridades locais, é a mesma em todos os cantos, sobretudo no que se reportar a consolidar a fixação de sua marca.

Quem compra uma máquina filmadora Panasonic em qualquer país que seja, o faz movido pela propaganda que lhe impulsiona a acreditar na respeitabilidade dessa marca, acreditando na correção da fabricação desses produtos e certo de que, seja em que país esteja, será reparado por qualquer vício ou defeito que possa posteriormente surgir.

A recorrida se apresenta com o nome Panasonic do Brasil Ltda., que lhe confere, só por isso mesmo, enorme credibilidade.

No mesmo sentido, divergindo do Ministro-Relator e garantindo o provimento do Recurso por maioria, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar sustenta que a empresa multinacional, titular de marca reconhecida, tem o bônus de atuar em qualquer mercado que já terá o reconhecimento através da sua marca. Neste sentido, não pode se afastar a responsabilidade sob os produtos colocados no mercado com sua marca. Se para o benefício da divulgação da marca e expansão do mercado não existem fronteiras, elas não podem ser invocadas para exonerar a responsabilidade da multinacional sob os produtos defeituosos que carregam suas marcas.

O caso ora exposto é a nítida situação de proteção do consumidor diretamente vinculada à “marca” do produto/serviço contratado. O consumidor, na qualidade de vulnerável e agindo de boa-fé e com confiança na origem do produto/serviço adquirido, deve ser preservado e ter seus direitos reconhecidos. Existem diversos casos de empresas que, por questões organizacionais, fiscais ou societárias, criam diversas personalidades jurídicas e, através de acordos de convivência, por fazerem parte do mesmo grupo econômico, utilizam a mesma marca. Todavia, os consumidores não tem conhecimento que se tratam de empresas diversas, já que se apresentam como a mesma empresa;

conseqüentemente, há de ser reconhecido aos consumidores o direito de reivindicar seus direitos contra qualquer uma destas empresas, baseado na confiança gerada pela “marca” aposta nos produtos ou serviços ofertados.

Nas palavras de Heloisa Carpena

Confiar significa crer que o outro vá se comportar da maneira esperada, de acordo com o modo pelo qual o próprio sujeito até então se conduziu, ou ainda, correspondendo às expectativas que ele próprio gerou com seu comportamento em situações precedentes semelhantes. A confiança envolve uma idéia de certeza, de continuidade de um padrão já conhecido pelas partes. Opõe-se, portanto, à incerteza e conseqüentemente, ao risco.³⁷

Desta forma, o produto ou serviço contratado com base na boa-fé e confiança gerada pela marca agregada ao produto/serviço gera um dever daquele que faz uso da marca reconhecida, tendo em vista *a certeza de um padrão conhecido pelas partes*, qual seja, a responsabilidade gerada pela marca, independente da organização interna da empresa quanto ao uso legal da marca.

³⁷ CARPENA. **O direito de escolha...**, fls. 155-171.

3 O CONSUMIDOR COMO ELEMENTO INDIRETO DE PROTEÇÃO NA RELAÇÃO COM O DIREITO DE MARCAS

A outra face de proteção do consumidor na relação com o direito de marcas prevê uma harmonia concorrencial no uso de marcas para que o consumidor não seja induzido em erro, dúvida ou confusão quando se deparar com marcas de diferentes fornecedores.

3.1 A tutela baseada na harmonia de mercado: a confusão mercadológica entre marcas iguais ou semelhantes

A afirmação de que a presente tutela do consumidor acontece de forma indireta se analisada sob a ótica da convivência harmônica de marcas no mercado, é resultado do entendimento de que as marcas são objetos de uma propriedade constitucional que se realiza *na concorrência e pela concorrência*³⁸, sendo a tutela do consumidor secundária nesta perspectiva.

Neste sentido, o saudoso Pe. Bruno Jorge Hammes assim se posiciona:

Para o consumidor, a marca constitui uma garantia de legitimidade e da origem do artigo que adquire. Esta é, entretanto, uma função secundária da marca. A função primária é proteger os interesses do titular. Secundariamente, atende ao interesse público do consumidor. De maneira geral, este interesse público é atendido por outras leis que reprimem as fraudes e falsificações.³⁹

Em uma primeira análise no âmbito da concorrência, a proteção marcária serve para assinalar sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença⁴⁰, de modo que a primeira finalidade reconhecida da marca é identificar o titular da marca, agregando distinguibilidade aos produtos ou serviços, assim como proporcionar suficiente distinção entre os diferentes

³⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (Coords.). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 22.

³⁹ HAMMES, Bruno Jorge. **O Direito de Propriedade Intelectual** – São Leopoldo: Ed. Unisinos, 3 ed., 2002, p. 357.

⁴⁰ BARBOSA. **Proteção das Marcas...**, p. 5

fornecedores dos produtos ou serviços. O consumidor, neste aspecto, é mais um elemento a ser observado na análise da harmonia entre marcas no mercado, preservando um mercado saudável em que as marcas permitem identificar a real origem e não induzem o público-consumidor em erro, dúvida, confusão ou associação indevida entre os titulares das marcas.

José Carlos Tinoco Soares⁴¹ traz à lembrança uma das primeiras referências aos consumidores em caso envolvendo direito de marcas que é o caso do rapé “AREA PRETA”, cujo ilustre Rui Barbosa intentou uma medida de busca e apreensão⁴² em nome da empresa Meuron & Cia. contra Moreira & Cia. que passou a produzir um produto com qualidade inferior, porém identificando seu produto com a marca “AREA FINA” e utilizando características visuais similares nas embalagens dos produtos. A proteção não só dos investimentos do prejudicado, mas também dos consumidores é visível nos editoriais publicados em jornais da época:

(...) afinal de contas, alegava inicialmente, a **OPINIÃO PÚBLICA** tem o direito de ser completamente inteirada, não só para punir a fraude escandalosa com o estigma de sua unânime reprovação, como para que os interesses individuais, reconhecidamente legítimos, vão tomando, com a vigilância e o tino que requer a natureza desses delitos, as cautelas preventivas de novos atentados contra a propriedade industrial. *E frisava, ainda, um dos editoriais*, ‘o delito havia atingido as suas derradeiras conseqüências, revestido de todas as suas formas, percorrido todos os graus de sua escala (...) os falsificadores tinham realizado os seus desígnios, locupletando-se a si, defraudando os **CONSUMIDORES**, prejudicando o fabricante, cujo nome conceituado lhes serviu de recomendação para obterem procura entre o público iludido’.⁴³

Dando continuidade à análise indireta do consumidor como forma de harmonizar o mercado, requisitos anteriormente estudados como a vulnerabilidade, a boa-fé e a confiança do consumidor devem ser considerados nos mesmos termos já expostos na primeira parte deste trabalho, tendo em vista estarem presentes em

⁴¹ SOARES. **Tratado da Propriedade Industrial...**, 618.

⁴² A medida de busca e apreensão não obteve sucesso, tampouco a queixa-crime apresentada em 16.04.1874 contra os “falsificadores”, todavia a absolvição dos réus se justificaram por não haver uma lei efetiva da matéria e não haver a configuração de tal crime no Código Penal Brasileiro na época. A empresa prejudicada somente foi obter tutela judicial no ano seguinte, quando amparada pela Lei n.º 2.682 de 23.10.1875, intentou outra ação contra a continuada violação de sua marca, agora apresentada de outra forma e com mais requinte de imitação que geravam falsa associação entre as empresas.

⁴³ SOARES. *Op.cit.*, p. 618-619.

toda interpretação acerca da tutela jurídica do consumidor. Desta forma, o examinador de marcas do INPI ou o julgador de um processo judicial, devem ter em mente a questão da vulnerabilidade do consumidor quando confrontam duas ou mais marcas que estão ou serão dispostas no mercado para avaliar se este consumidor saberá distinguir ambas as marcas.

Propriamente acerca da proteção marcária sob o aspecto da concorrência, é importante analisar a previsão legal que veda o registro de marca se esta reproduzir ou imitar, ainda que parcialmente, marca alheia registrada, se requerida para identificar produto ou serviço idêntico ou afim, suscetível de causar confusão ou associação indevida, agravado pelo fato de titulares concorrentes que evidentemente conhecem o ramo em que atuam⁴⁴ e, conseqüentemente, tem conhecimento da forma como cada empresa/fornecedor se identifica.

O primeiro e basilar elemento a ser analisado para orientar a viabilidade de marcas iguais ou semelhantes no mercado é a identidade dos signos, ou seja, se houve reprodução ou imitação da marca anterior. A diferença entre reprodução e imitação é que *“na reprodução, há re-enformação do mesmo bem incorpóreo; na imitação, enformação de outro bem incorpóreo parecido, ou enformação parecida de outro bem incorpóreo”*⁴⁵, mas há casos em que a reprodução ou imitação pode ser parcial, situação em que somente será indevida quando for copiado o verdadeiro elemento identificador da marca⁴⁶.

A concepção de uma marca nova, segundo José Carlos Tinoco Soares, deve atentar para algumas questões, tais como:

O sinal a que se oferece a marca deverá, sempre que possível, ser *“sui generis”*. Ao se adotar esta particularidade não quer significar que toda e qualquer marca deva ser previamente idealizada ou formada por letras e/ou símbolos até então não aplicados por terceiros. Podem-se formar marcas pela adoção de quaisquer

⁴⁴ Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...) XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (Lei 9279/96).

⁴⁵ PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado** – Rio de Janeiro: Borsoi, Tomo XVII, 2ª Edição, 1956, p. 42.

⁴⁶ OLIVEIRA. **Propriedade Industrial...**, p. 21.

nomes que não tenham relação nenhuma com os produtos que visam assinalar ou com os serviços que almejam distinguir, neste caso serão consideradas eminentemente de fantasia. (...) O importante na escolha de uma marca é que ao assinalar os produtos e/ou distinguir os serviços, não exista outra anterioridade registrada ou em uso para a mesma, para semelhante finalidade ou pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.⁴⁷

Esta é apenas a primeira análise, visto que somente se obstaculiza uma marca posterior quando, além de reproduzir ou imitar a marca anterior, esta identificar produtos ou serviços iguais ou afins e que possam causar confusão ou associação indevida para os consumidores.

Ultrapassado este primeiro momento, é necessário observar o ramo de atividade que as marcas identificam, visto que a distinção das atividades, especificamente quando visam consumidores distintos, permite a coexistência de marcas. Neste aspecto, a doutrina trabalha com o princípio da especialidade:

O outro princípio basilar do direito das marcas é o princípio da especialidade. Para registrar uma marca no Brasil, o depositante deve especificar o tipo de produto ou serviço ao qual ela se destinará. Esta especificação fará com que, uma vez registrado o signo, dentro da idéia de anterioridade, não se possam aceitar signos iguais ou semelhantes que se tentem registrar para o mesmo tipo de produto ou serviço. Assim, a proteção do signo se vincula diretamente ao produto ou serviço assinalado pelo titular. Logo, um signo "X" registrado para determinado produto ou serviço não mais poderá ser utilizado por outrem que queira explorar produto ou serviço do mesmo gênero.⁴⁸

Como visto, o princípio da especialidade não se limita às exatas atividades identificadas por cada marca, mas se estende também às atividades afins. Maurício Lopes de Oliveira trabalha com os critérios adotados para determinar às atividades afins compreendidas para fins de abrangência da marca:

Para verificar a semelhança entre produtos e serviços, dois métodos podem ser adotados. Primeiro, pode-se preterir um critério estritamente objetivo, considerando como afins produtos e serviços cuja natureza, utilização e destino sejam semelhantes. Mas também há um critério subjetivo e econômico, *beaucoup souple*, que analisa

⁴⁷ SOARES. **Tratado da Propriedade Industrial...**, p. 644.

⁴⁸ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9279/96 e nos acordos internacionais** – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 67.

o reflexo do produto ou serviço no mercado, assim como a consequência deste reflexo sobre o consumidor.⁴⁹

O fato é que já existem afinidades reconhecidas pela doutrina e por nossos tribunais, tais como afinidades entre produtos alimentícios, artigos de luxo (vestuário, perfumes, relógios e outros identificados no caso concreto), roupas e acessórios e etc.⁵⁰

Ainda no que se refere ao princípio da especialidade, outra questão vem à tona quando se analisa a possibilidade de confusão de marcas iguais ou similares que não identificam produtos iguais ou afins. Em um primeiro momento, tal possibilidade é prontamente afastada pelo princípio da especialidade, visto que este determina justamente que a marca identifique e estenda sua abrangência de proteção aos produtos e serviços iguais ou afins. Porém, é de se considerar que existem casos específicos em que há possibilidade de confusão entre marcas iguais ou semelhantes que não identificam os mesmos produtos/serviços e nem mesmo afins. É de se imaginar marcas famosas (ou nem tão famosas, com reconhecimento em determinada localidade) que não possuem o *status* de alto renome, portanto não gozam dos benefícios de tal reconhecimento, mas que se utilizadas por outras empresas para identificar outros produtos/serviços, certamente induzirão o público consumidor à imaginar relação entre as fabricantes/prestadoras de serviços. Nestes casos, até mesmo a tutela via concorrência desleal deve ser afastada, já que, de fato, não existe concorrência entre as empresas, já que atuam em segmentos diversos e efetivamente não fazem concorrência uma com a outra, tampouco disputam o mesmo público-consumidor. Todavia, havendo real possibilidade de confusão⁵¹, o direito do consumidor e a vedação à falsa associação (analisada a seguir) são os caminhos para impedir que marcas iguais ou semelhantes, mesmo

⁴⁹ OLIVEIRA. **Propriedade Industrial...**, p. 52.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 57-59.

⁵¹ Confusão é um conceito que, no caso concreto, pode ser considerado mais abrangente, não podendo ficar estanque às atividades identificadas pela marca. O consumidor é uma figura jurídica vulnerável que pode ser induzido em erro, dúvida ou confusão por diversas formas, inclusive por marcas iguais ou semelhantes, mesmo que identificando atividades distintas. *“Haverá risco de confusão sempre que a semelhança entre as marcas em questão possibilite que um sinal seja tomado pelo outro ou que o consumidor considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços que os sinais identificam”* (*Ibidem*, p. 14). Nota-se que o conceito de confusão citado não menciona identidade de produtos ou serviços, mas sim de proveniência, ou seja, desde que os consumidores possam se confundir quanto à origem do produtor/prestador do serviço, resta configurada a confusão.

que atuando em segmentos diversos, possam conviver quando possibilitarem confusão ou falsa associação de origem para o público consumidor.

Neste caso, é de se interpretar a proteção marcária juntamente com a tutela do consumidor desde seus aspectos constitucionais (art. 5., XXIX c/c XXXII da CF/88), ou seja, garantindo a proteção do consumidor, reconhecendo sua vulnerabilidade presumida e atendendo a garantia de proteção constitucional das marcas até o limite finalístico determinante que é o interesse social. Ou seja, a marca não pode, em hipótese alguma, ser utilizada como ferramenta para trazer prejuízo aos consumidores, devendo ser obstaculizada tal medida no caso concreto, mesmo que tais marcas estejam identificando produtos/serviços diversos.

Agora superada a análise da existência de reprodução ou imitação de marca e identificação do ramo de atividade que as marcas identificam, resta constatar se o público consumidor sofre o risco de se confundir ou associar os titulares das marcas em debate.

A questão da confusão e associação entre marcas é ainda controversa, visto que esta análise *“resulta de meras impressões pessoais, reflexos de nosso estado de alma, do nosso poder auditivo e da nossa percepção visual, e que, por via de regra, é um depoimento instável, subordinado à flutuação de fatores psíquicos e imponderáveis(...)*⁵²”, ou seja, são fatores diversas vezes subjetivos que podem determinar a indução à confusão ou associação indevida.

Trata-se a confusão de um *“fenômeno que se passa na mente dos consumidores, por utilização de marca igual em produtos idênticos, por produtores diversos, e que faz com que aqueles não tenham meios para distinguir esses produtos*⁵³.

Por outro lado, há associação quando, ainda que não exista confusão, haja *“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*⁵⁴. A vedação à marca que possa induzir à falsa associação deve-se ao fato do público-consumidor imaginar uma origem comum entre os titulares/fornecedores, ainda que as marcas estejam identificando

⁵² OLIVEIRA. **Propriedade Industrial...**, p. 14.

⁵³ MORO. **Direito de Marcas...**, p. 122.

⁵⁴ BARBOSA. **Proteção das Marcas...**, p. 87.

produtos/serviços distintos. Isto porque a marca “primária, original” já tem um grande apelo junto ao público-consumidor. De fato, “a associação não é feita pelos produtos, mas pela marca e pelos valores que esta transmite”⁵⁵.

Neste sentido, muito bem explora Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira:

A noção de confusão derivada da natureza do produto ou serviço tornou-se insuficiente, na atualidade, para apanhar outro fenômeno: a vinculação de marcas a determinadas empresas, independentemente do campo de aplicação dos sinais. O mundo de hoje, redesenhado pela informática e pelas telecomunicações, não derrubou apenas fronteiras físicas, como também afrouxou as linhas divisórias entre os diversos segmentos. Não que se tenha deixado de haver segmentação e que o velho princípio da especialidade das marcas tenha perdido a sua *ratio essendi*. É que, por conveniência mercadológica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma que, hoje, o princípio da especialidade tem valor relativo, referencial. Assim, por exemplo, no decorrer das últimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como roupas e perfumes, seja com a finalidade de projetá-las, no caso de marcas originariamente designativas de produtos ou serviços voltados para um círculo específico, seja com o objetivo de criar toda uma linha, dirigida a pessoas com determinado perfil, na hipótese de marcas de produtos de consumo. (...) O que rege a vedação a associações inverazes é a repressão ao enriquecimento sem causa, derivado da captação de clientela com o emprego de sinais que o público acredite serem de terceiros por experiência prévia.⁵⁶

Tanto no aspecto da confusão quanto da associação indevida entre titulares de marcas, ainda que se presumam tais situações porque deve-se reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, há de se concordar que são situações subjetivas que merecem análise para se verificar se há de fato tal possibilidade de confusão ou associação por parte dos consumidores para que se reconheça a presunção. Luís M. Couto defende que existem critérios de natureza, característica e preço dos produtos e serviços que distinguem os consumidores e, conseqüentemente, o grau de vulnerabilidade de cada grupo de consumidores. Segundo o autor, de acordo com a natureza e características dos produtos/serviços, o consumidor pode ser sempre especializados naquilo que está adquirindo (para valer a regra não pode-se individualizar os consumidores *experts*, mas sim esta deve ser a regra), assim como

⁵⁵ MORO. **Direito de Marcas...**, p. 126.

⁵⁶ DANNEMANN. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial...**, p. 249.

existe o perfil traçado do consumidor de acordo com o valor produto/serviço, de modo que o consumidor será mais atento com os produtos/serviços mais caros e menos atentos com os produtos/serviços geralmente mais baratos⁵⁷.

Acerca da confusão, uma importante e recente decisão da Ministra Nancy Andrighi (Recurso Especial n.º 954.272-RS)⁵⁸ foi esclarecedora ao afastar a necessidade de comprovação da efetiva confusão do consumidor, sendo a mera possibilidade de confusão do consumidor já suficiente para incidir a restrição legal à marca posterior. Tal critério é correto ao observar a situação vulnerável do consumidor, efetivando adequadamente o diálogo das restrições do art. 124, XIX e XXIII da Lei n.º 9.279/96 com a presunção de vulnerabilidade própria do art. 4º, I da Lei n.º 8.078/90.

Outro aspecto que orienta questões concorrenciais em marcas no duplo sentido – proteção dos empresários e consumidores – é a vedação às marcas de defesa⁵⁹, ou seja, situações em que *“os industriais ou os comerciantes registram em vista de futuros usos ou exportações”*⁶⁰, mas que de fato não utilizam. A vedação a tais registros é efetivada através da obrigação do titular da marca exercer licitamente a atividade que pretende certificar⁶¹, além de fazer uso da marca após 5 anos⁶² contados da concessão do registro sob pena de caducidade⁶³.

⁵⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto: **Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas e Concorrência Desleal** – Coimbra: Edições Almedina, 2005, p. 237.

⁵⁸ Ementa: *“Note que a semelhança da marca “Koch” e do nome da requerida, “Koch & Koch”, é evidente. Da mera semelhança, extrai-se, logicamente e sem quaisquer elementos probatórios adicionais, a possibilidade de confusão. (...) Assim, a potencialidade de confusão está justamente nos clientes não conquistados. Este potencial para o engano basta para configurar a violação do direito de marca.”*

⁵⁹ Art. 128 (...) § 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

⁶⁰ HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual* – São Leopoldo: Ed. Unisinos, 3ª Ed., 2002, 361.

⁶¹ Lei 9279/96. Art. 128, § 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

⁶² As peculiaridades concernentes ao uso da marca é muito bem tratada por José Antônio B.L. Faria Correa no artigo **“O Conceito de Uso de Marca”**, Revista da ABPI n.º 16, 1995, p. 22/24.

⁶³ Lei 9279/96. Art. 142. O registro da marca extingue-se: (...) III - pela caducidade; Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro; (...) Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Ainda nesta linha de proteção dúplice – concorrência e consumidor – outra limitação importante que merece referência é a dos termos de baixa distintividade. Neste sentido, o interessado deve analisar os termos comuns, ou seja, de uso público. Tratam-se de elementos genéricos, comuns, vulgares que não podem ser objetos de *exclusiva* por parte do privado⁶⁴, visto que a marca tem por finalidade primária “*distinguir*”⁶⁵, de modo que a apropriação de elementos sem esta característica tornam-se inviáveis de cumprir esta função.

Mário Soerensen García trabalha com a distinção de marcas descritivas, sugestivas e arbitrarias⁶⁶. A primeira – descritiva – incapaz de gerar qualquer distinção à marca justamente por meramente descrever o produto ou serviço à que se destina a marca, sem agregar qualquer elemento novo passível de distinção, impedindo, conseqüentemente, a proteção desta através do direito de marcas. A segunda – sugestiva – que traz consigo certa carga de novidade, visto que “*sugerem algo próximo, lateral ou intuitivo em relação ao produto/serviço assinalado, mas que não descrevem o produto/serviço pela sua denominação dicionarizada ou pré-existente*”⁶⁷, ou seja, faz uso de criatividade para desenvolver um nome que, ainda que possa remeter ao produto/serviço a que se destina, não o faz explicitamente, permitindo que recaia proteção sobre os elementos, sejam eles nomes ou logotipos, distintivos agregados à marca⁶⁸; por fim, a última distinção são as marcas arbitrarias, aquelas que utilizam um elemento novo e completamente desvinculados do produto/serviço para identificar tais produtos/serviços, são marcas que obterão plena

⁶⁴ Art. 124 (..) V – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 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; (Lei 9279/96)

⁶⁵ PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado**..., p. 7.

⁶⁶ GARCIA, Mario Soerensen. **Marcas Sugestivas e Mal Resolvidas**, Revista da ABPI n.º 95, 2008, p. 19-22.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 20

⁶⁸ Mario Soerensen Garcia faz referência a uma técnica usada antigamente, mas que não pode ser desprezada, que determina se trata-se a marca de descritiva ou sugestiva através de “escalas cognitivas”, ou seja, qual a quantidade de escalas que se faz para ligar o nome ao produto ou serviço especificado. Seguindo o mesmo exemplo de Soerensen, supondo que alguém deseje obter a proteção da marca PNEU para identificar calçados. Tal marca não se presta como sinal distintivo para designar os próprios pneus, porém para calçados é plenamente protegível, ainda que o calçados tenha por característica ter um solado de “pneu”. A escala cognitiva, neste caso, não é decorrência óbvia do signo escolhido, permitindo a proteção marcaria. O titular da marca, por sua vez, não poderá impedir que outros fabricantes façam uso da expressão PNEU para caracterizar os seus produtos que têm a mesma característica utilizar um solado de pneu, porém não poderão fazer uso do termo PNEU para identificar os próprios produtos, devendo sempre se referir ao termo pneu secundariamente como forma apenas de descrever uma característica do seu produto.

proteção e terão um campo de proteção mais extenso, não permitindo que outras marcas façam referência a tais marcas arbitrárias.

Desta forma, nos seus diferentes aspectos, o consumidor é um fundamento importante para harmonizar o uso das marcas no mercado, trazendo limitações às marcas que não cumpram sua função primordial de distinguir e efetivamente marcar os produtos/serviços que se destinam.

3.2 Análise de caso

O caso que ora pretende-se analisar para ilustrar a proteção indireta dos consumidores no direito de marcas é o Recurso Especial n.º 773.126/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Fernando Gonçalves, em acórdão julgado por unanimidade em 21 de maio de 2009.

O caso versou sobre a possibilidade de convivência pacífica entre a marca “DECOLAR VIAGENS E TURISMO” e a marca “DECOLAR.COM” para titulares diversos que pretendem fazer uso da marca no ramo do turismo, porém um na prestação de serviço pessoal, através de loja e que já detém o registro anterior da marca e outro que utilizará tal marca exclusivamente através da internet e que ingressou com a marca em data posterior a primeira.

O acórdão traz a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1 – O registro concedido, pelo INPI, à marca “DECOLAR VIAGENS E TURISMO”, sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão “decolar” na composição da marca “DECOLAR.COM”.

2 – Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que *“o público alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com*

prejuízos para a autora". A revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

3 – *"Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros"* (Resp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas.

4 – Recurso especial não conhecido.

Conforme se extrai do relatório e voto do Relator, a Autora/Recorrente da ação detinha proteção ao nome empresarial "Decolar Viagens e Turismo Ltda." no Estado de São Paulo desde 1994 e somente ingressou com o pedido de registro da marca "DECOLAR" perante o órgão responsável (INPI) em março de 2000, logo após o início de campanha publicitária da Ré/Recorrida dos seus serviços via internet sob a marca "DECOLAR.COM".

O voto do Relator faz menção ao fato da marca "DECOLAR.COM" ter sido constituída em 1999 na Argentina por empresa que utilizava a expressão "DECOLAR COM" como elemento distintivo do nome empresarial, pleiteando tal empresa proteção através da Convenção da União de Paris⁶⁹.

Importante salientar também que, em que pese o Autor/Recorrente não tivesse requerido o registro da marca "DECOLAR" até então, ainda detém o caráter de usuário anterior de boa-fé, o que lhe garante prioridade no registro da referida marca⁷⁰.

Outro aspecto fático abordado pelo voto do Relator foi o fato da marca "DECOLAR" ter sido registrada pelo INPI com a limitação da proteção *"sem exclusividade dos elementos nominativos"*. Tal limitação tem fundamento no art. 124, VI da Lei 9.279/96 que proíbe o registro de marca composta apenas por termos de uso comum ou meramente descritivos, recaindo eventual proteção apenas sobre os termos distintivos da marca. No caso concreto, é possível se discutir se o termo "DECOLAR", ainda que possa remeter à idéia de uma ação corriqueira em viagens,

⁶⁹ A referida Convenção da União de Paris, no seu art. 8º, garante proteção ao nome empresarial em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou registro da marca.

⁷⁰ A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96), no seu art. 129, § 1º, estabelece que *"toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro"*.

não traz distintividade em seu núcleo central que merece proteção e se não houve um rigorismo exacerbado por parte da concessão do registro da marca por parte do INPI.

Todavia, superando estas questões preambulares, o acórdão confrontou a possibilidade de confusão do público consumidor de ambas as marcas como fundamento de decisão, citando, para tanto, o seguinte trecho da apelação:

Não havendo, portanto, essa possibilidade de confusão ou associação, nada impede a convivência das duas empresas no mercado, com o nome e a marca que ostentam.

Aliás, se confusão houvesse, seria ela em desfavor da primeira corré, que usa apenas uma das palavras componentes do nome comercial da autora, seguida da expressão “com”, o que vale dizer que é muito mais provável que o público consumidor pense que o site em questão seja da autora, do que esteja aquela se servindo do nome desta.

A autora, portanto, teria proveito, e não prejuízo, com a manutenção da situação fática

Antes de mencionar outro trecho da decisão que faz referência a falta de possibilidade de confusão entre os consumidores, refere-se que o argumento que a Autora teria proveito com a situação fática e não prejuízo é uma flagrante contradição do julgador, isto porque a Autora só teria proveito se houvesse possibilidade de confusão, o que a decisão sustenta não haver. Além disso, não há nenhum proveito da possibilidade de confusão, da maneira posta, porque mesmo que os consumidores pensassem que a “DECOLAR.COM” é a mesma “DECOLAR”, eles já estariam adquirindo os serviços pela internet através do site da empresa argentina (também constituída no Brasil), não o fazendo através dos serviços prestados em loja pela “DECOLAR”, de modo que não se vislumbra benefício direto com a confusão, assim como, tampouco benefício indireto pode ser constatado, visto que a “DECOLAR” não pode assegurar a qualidade dos serviços prestados pela “DECOLAR.COM”, de modo que pode efetivamente sofrer prejuízos com a confusão diante de uma possível má prestação de serviços por parte da “DECOLAR.COM”.

Em outro trecho do voto do Relator, este faz referência à decisão dos embargos de declaração:

b) em relação à análise documental e da confusão entre as marcas: *“por nada menos de duas vezes, foi dito no acórdão embargado que as duas empresas atuam no mesmo setor, de turismo, mas direcionam-se a segmentos diferentes do mercado. A diferença é que a primeira embargada opera apenas pela Internet, sem contato físico com seus clientes, enquanto que a embargante não dispensa esse contato, atendendo a clientela em seu escritório da Praça da República, onde vende passagens, pacotes turísticos e afins ao consumidor que a procura”*.

Tal entendimento exposto na decisão dos Embargos e utilizado como fundamento do voto no Recurso Especial deixa de apreciar o caso em exame sob a perspectiva do interesse público, que é a proteção do consumidor. Como visto, o consumidor, no sistema jurídico brasileiro, é considerado presumidamente vulnerável, e tal presunção carrega consigo uma carga interpretativa muito forte. Sendo assim, a decisão do presente caso afasta a possibilidade de confusão entre as marcas “DECOLAR” (elemento distintivo de ambas as marcas, ignorando que as marcas são compostas ainda por outros elementos meramente descritivo) porque os consumidores saberiam distinguir a marca “DECOLAR” utilizada para vender serviços turísticos em loja (no shopping center, por exemplo), daquela marca “DECOLAR.COM” que também vende serviços turísticos, porém pela internet.

Primeiramente, é importante referir o julgado já mencionado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Recurso Especial n.º 954.272-RS) que estabelece o requisito da ‘confusão’ como presumível, não havendo necessidade de prova concreta de confusão para que se configure tal situação. O acórdão da Ministra Andrighi está em plena sintonia com a devida proteção dos consumidores que não podem ficar sujeitos à situações de risco concreto de confusão, mas que não tenha sido possível comprovar a confusão estabelecida pelas marcas. A menção a tal julgado é necessária para afastar a necessidade de uma eventual prova de que as marcas “DECOLAR” tivessem sofrido efetiva confusão por parte dos consumidores, bastando para tanto a possibilidade (concreta, aqui) de confusão gerada por marcas iguais que identificam os mesmos serviços, diferenciando apenas na forma de prestação dos serviços, mas não diferenciando os serviços.

Ademais, não foi reconhecida, no caso concreto, a vulnerabilidade do consumidor que não tem meios acessíveis de conseguir distinguir empresas do mesmo ramo, que atuam sob a mesma marca, distinguindo-se apenas no fato de uma prestar serviços pela internet, enquanto a outra presta os mesmos serviços em

loja. Inclusive é de conhecimento que a maioria das empresas já vêm extendendo sua atuação para o âmbito da internet, de modo que é presumível para o consumidor médio que a “DECOLAR” que dispõe de seus serviços na loja estabelecida na Praça da República é a mesma que atua através da marca “DECOLAR.COM” via internet.

Desta forma, a decisão ora apresentada deixou de analisar a possibilidade de confusão entre as marcas “DECOLAR” e “DECOLAR.COM” sob o enfoque do consumidor, dando mais destaque para os direitos privados das empresas litigantes e deixando de conferir o *status* de vulnerável quando analisa a proteção dos consumidores.

CONCLUSÃO

O presente estudo teve por intuito estabelecer a relação entre o direito do consumidor e o direito marcário, demonstrando as formas que o consumidor se insere no direito de marcas, merecendo reconhecimento deste como forma de interpretar sistematicamente o Direito.

Neste sentido, a própria Constituição Federal estabelece que a propriedade garantida às marcas se sujeita à cláusula finalística da observância ao *interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País* (art. 5., XXIX CF/88), de modo que tal cláusula é determinante para o devido diálogo entre o direito de marcas e direito do consumidor, visto que o primeiro não pode ser exercido em sua plenitude sem que seja dada a devida atenção aos consumidores de modo a observar o interesse social envolvido.

Neste sentido, foi possível estabelecer através do presente trabalho, duas situações de proteção do consumidor distintas quando relacionadas com o direito de marcas. A primeira relação configurou a proteção direta do consumidor vinculada pela marca, criando uma laço entre consumidor e fornecedor baseado na confiança gerada pela marca que identifica o produto ou serviço. Na segunda relação, também restou demonstrada a figura do consumidor como elemento a ser observado na análise concorrencial das marcas, com designação de determinado signo marcário que não traga prejuízos aos consumidores, devendo as marcas exercer sua função propriamente *distintiva*, sob pena de violar o direito do consumidor que detém proteção mediata nesta perspectiva.

Desta forma, a análise pretendida no presente trabalho propiciou estudar de forma interdisciplinar o direito do consumidor e o direito de propriedade industrial, através das marcas especificamente, e estabelecer o diálogo necessário entre os ramos do direito como forma de interpretá-lo de maneira coerente e eficaz.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, A. L. *Sobre a propriedade do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica* – Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual* – Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2ª Edição, 2003.

_____. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica* – Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade Industrial & Constituição: As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira* – Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2007.

BAUDRILLARD, Jean. *A Sociedade de Consumo* – Lisboa: Editora Edições 70, 2007.

BENJAMIN, Antônio Herman, MARQUES, Cláudia Lima e BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de Direito do Consumidor* – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

BONATTO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Questões Controvertidas no Código de Defesa do Consumidor* – Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 1998.

CARPENA, Heloisa. *O direito de escolha: garantindo a soberania do consumidor no mercado* – Revista de Direito do Consumidor n. 51, 2004.

CORREA, José Antônio B. L. *O Conceito de Uso de Marca*. Revista da ABPI n.º 16, 1995.

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos* – Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001.

GARCIA, Mario Soerensen. *Marcas Sugestivas e Mal Resolvidas*, Revista da ABPI n.º 95, 2008.

GONÇALVES, Luís M. Couto: *Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas e Concorrência Desleal* – Coimbra: Edições Almedina, 2005.

GRINOVER, Ada Pellegrini, BENJAMIN, Antônio Herman, FINK, Daniel Roberto, FILOMENO, José Geraldo Brito, WATANABE, Kazuo, JÚNIOR, Nelson Nery e DENARI, Zelno. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto* – Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 7ª edição, 2001.

HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual* – São Leopoldo: Editora Unisinos, 3 ed., 2002.

LANDES, William e POSNER, Richard. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003.

MARQUES, Cláudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais* – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 5ª Edição, 2005.

MARQUES, Cláudia Lima, BENJAMIN, Antônio Herman e MIRAGEM, Bruno. *Comentários ao Código de Defesa do Consumidor* – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2ª Edição, 2006.

MIRAGEM, Bruno. *Direito do Consumidor* – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. *Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade e nas demais práticas comerciais* – Porto Alegre: Editora Síntese, 1999.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9279/96 e nos acordos internacionais* – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Marca: Objeto do Desejo*. Revista da ABPI n.º 24, 1996.

_____. *Propriedade Industrial: O Âmbito de Proteção à Marca Registrada* – Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2000.

PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado* – Rio de Janeiro: Editora Borsoi, Tomo XVII, 2ª Edição, 1956.

SANTOS, Manoel J. Pereira, JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa* – São Paulo: Editora Saraiva, 2007.

SCHMITT, Cristiano Heineck. *Cláusulas Abusivas nas Relações de Consumo* – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e Congêneres*, Volume 1 – São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.