

CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS

TALISSON PEREIRA DA SILVA

**O REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL**

Paracatu

2018

TALISSON PEREIRA DA SILVA

**O REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL**

Monografia apresentada ao Curso de Direito do Centro Universitário Atenas, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

Área de Concentração: Ciências Jurídicas

Orientador: Prof. Msc. Renato Reis Silva

Paracatu

2018

TALISSON PEREIRA DA SILVA

## **O REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL**

Monografia apresentada ao Curso de Direito do Centro Universitário Atenas, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

Área de Concentração: Ciências Jurídicas

Orientador: Prof. Msc. Renato Reis Silva

Banca Examinadora:

Paracatu – MG, 05 de Julho de 2018.

---

Prof. Msc. Renato Reis Silva  
Centro Universitário Atenas

---

Prof.<sup>a</sup> Msc. Flávia Christiane Cruvinel Oliveira  
Centro Universitário Atenas

---

Prof.<sup>a</sup> Msc. Amanda Cristina de Souza Almeida  
Centro Universitário Atenas

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço primeiramente a Deus, por minha existência e por ter me dado forças antes, durante e, certamente, após este momento.

À minha mãe Maria Inêz Pereira da Silva, ao meu pai José Rodrigues da Silva e à minha irmã Raiane Pereira da Silva, por todo o incentivo e compreensão que me foram dados, principalmente nos momentos mais difíceis percorridos durante estes cinco anos.

Ao Professor Renato Reis Silva, meu mestre, meu orientador e um grande incentivador, por sua sabedoria transmitida, paciência, dedicação e confiança em mim depositados, sem o qual não seria possível a conclusão desse trabalho.

Aos meus amigos Josué Gonçalves de Queiroz e Jerferson Neves da Silva, pela amizade, pelo companheirismo e pela presença em minha vida e durante a minha formação acadêmica.

À todos os colegas e amigos com quem convivi no Centro Universitário, pelos momentos que passamos juntos.

Ao Centro Universitário Atenas, na pessoa de seu corpo docente, discente e funcionários.

À todos aqueles que, direta ou indiretamente, foram importantes na minha formação, meu eterno agradecimento.

## RESUMO

O presente trabalho monográfico aborda as Marcas, compreendidas como um sinal distintivo entre os diversos produtos e serviços existentes. Inicialmente, será abordado o conceito e as classificações das marcas, passando pela representação da marca para uma empresa, possuindo um valor importante para o seu titular. Após, será abordado os requisitos necessários para o registro de uma marca, com uma leve abordagem nos sinais que não podem ser registrados como marca. Finalmente, serão analisados os critérios que vêm sendo utilizados pela doutrina e pela jurisprudência nacionais na análise dos conflitos entre as marcas. Será verificado que, muitas vezes, as marcas, mesmo que iguais ou semelhantes, podem coexistir no mercado, não se verificando confusão entre os consumidores.

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial. Marcas. Registro. Confusão marcária. Coexistência. Critérios de análise. Jurisprudência.

## **ABSTRACT**

*This monographic work deals with the Marks, understood as a distinctive sign among the various products and services that exist. Initially, the concept and classifications of brands will be addressed, through the representation of the brand for a company, possessing an important value for its owner. Afterwards, the requirements will be addressed for the registration of a brand, with a slight approach in the signs that cannot be registered as a brand. Finally, the criteria that have been used by national doctrine and jurisprudence in the analysis of conflicts between brands will be analyzed. It will be found that, often, even if identical or similar marks may coexist on the market and there is no confusion among consumers.*

**Keywords:** *Industrial Property. Brands. Record. Brand confusion. Coexistence. Criteria for analysis. Jurisprudence.*

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO</b>	7
<b>1.1 PROBLEMA</b>	8
<b>1.2 HIPÓTESE DE ESTUDO</b>	8
<b>1.3 OBJETIVOS</b>	8
<b>1.3.1 OBJETIVO GERAL</b>	8
<b>1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	8
<b>1.4 JUSTIFICATIVA</b>	8
<b>1.5 METODOLOGIA DO ESTUDO</b>	9
<b>1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO</b>	9
<b>2 MARCAS</b>	11
<b>2.1 CONCEITO</b>	11
<b>2.2 O VALOR E A REPRESENTAÇÃO DA MARCA</b>	12
<b>2.3 ORIGEM</b>	14
<b>2.4 CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS</b>	15
<b>3 REGISTRO DA MARCA</b>	17
<b>3.1 REQUISITOS</b>	17
<b>3.2 SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA</b>	18
<b>3.3 SISTEMAS UTILIZADOS NO REGISTRO DE MARCA</b>	19
<b>3.4 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO DIREITO MARCÁRIO</b>	19
<b>4 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS CONFLITOS ENTRE AS MARCAS</b>	22
<b>4.1 GRAU DE DISTINTIVIDADE INTRÍSECA DAS MARCAS</b>	22
<b>4.2 GRAU DE SEMELHANÇA DAS MARCAS</b>	25
<b>4.3 LEGITIMIDADE E FAMA DO SUPOSTO INFRATOR</b>	28
<b>4.4 TEMPO DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS NO MERCADO</b>	29
<b>4.5 ESPÉCIE DOS PRODUTOS</b>	31
<b>4.6 ESPECIALIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO</b>	33
<b>4.7 DILUIÇÃO</b>	35
<b>5 CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	39
<b>REFERÊNCIAS</b>	40

## 1 INTRODUÇÃO

Em um mercado cada vez mais competitivo, distinguir o produto ou serviço apresentado dos demais existentes é essencial, à medida em que a qualidade do mesmo está constantemente à prova, sendo avaliado principalmente pelos destinatários finais: os consumidores.

A sobrevivência de um produto está, entre outros fatores, intimamente ligado à sua qualidade. Eis a função das marcas.

Marca, segundo a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), é o sinal distintivo, visualmente perceptível, utilizado para identificar e distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante, de origem diversa, bem como certificar a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. Sendo que, o papel precípua exercido pela marca é promover a distinção entre um produto ou serviço de outros.

Não se sabe ao certo a origem exata de uma marca, mas remonta aos primeiros artesões produtores de cerâmica, que assinavam suas obras, no intuito de identificar e diferenciá-las dos demais artistas. O fato é que desde a Antiguidade o objetivo da Marca continua o mesmo: identificar e atestar a origem e qualidade dos produtos.

Considerando a competitividade e a busca pelo mercado consumidor, as empresas podem adotar diversas estratégias. Algumas vezes, buscam se destacar das empresas concorrentes, através de uma particularidade específica, outras vezes, tentam indevidamente se aproveitar do prestígio das empresas já solidificadas no mercado.

A partir dessa situação, podem surgir conflitos entre as empresas e suas respectivas marcas, que, muitas vezes, param no Judiciário.

Cabe, portanto, ao Poder Judiciário, a tarefa, ora árdua, ora nem tanto, de dirimir as controvérsias que surgem nas disputas entre as marcas, aplicando para isso alguns princípios e, notadamente, a legislação pertinente ao Direito Marcário, decidindo, em diversos casos, que pode haver a coexistência pacífica de marcas semelhantes no mercado, sem nenhum problema; outras vezes, que isso não é possível, tendo em vista que há o risco de causar confusão ao consumidor.

O presente trabalho visa, a partir da doutrina pátria e especialmente da análise de jurisprudências sobre o tema, compreender quais os critérios ou princípios que vem sendo utilizados quando da decisão de um conflito entre as marcas e se há a possibilidade ou não de convivência pacífica entre marcas iguais ou semelhantes no mercado.

## **1.1 PROBLEMA**

Como dirimir as disputas sobre o direito de uso de marca de acordo com a Legislação e com a Jurisprudência pátria?

## **1.2 HIPÓTESE DE ESTUDO**

Quando surge um conflito entre marcas, deve-se avaliar qual das marcas foi primeiro registrada, uma vez que o registro garante ao seu titular o uso exclusivo da marca e de propor as ações cabíveis contra àquele que quer reproduzi-la ou imita-la.

Além disso deve-se levar em conta qual o ramo ou atividade do mercado em que a marca atuará, pois se quer registrar uma marca com um nome idêntico ou similar à outra já registrada, mas para atuar em outra atividade, de maneira que não cause confusão entre os consumidores, não há óbice, *a priori*, para o registro.

No entanto, não existe um critério objetivo para aplicação nos conflitos existentes entre marcas, sendo necessário a avaliação de cada caso concreto.

## **1.3 OBJETIVOS**

### **1.3.1 OBJETIVO GERAL**

Demonstrar como ocorre a proteção ao direito de uso de Marca no Direito Brasileiro.

### **1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- a) compreender o que é a Marca e o que ela representa;
- b) demonstrar quais os critérios para que seja obtido um registro de Marca;
- c) entender como o Poder Judiciário vem agindo nas disputas sobre a titularidade do direito de exclusividade sobre o uso da marca.

## **1.4 JUSTIFICATIVA**

Em um mercado econômico, onde as empresas buscam a sua colocação, consolidar a sua marca visa não somente a obtenção de lucros, trazendo desenvolvimento ao País, mas também, fazer com que a marca “influencie” a escolha do consumidor quando da compra, a tal ponto do mesmo associar a qualidade do produto à marca.

É inegável que, para isso, os conflitos existentes entre as marcas devem ser resolvidos, tendo em vista que as disputas judiciais envolvendo, por exemplo, uma marca que está iniciando, ou até mesmo que já está a algum tempo no mercado, poderá causar confusão ao consumidor, principalmente quando tal marca é acusada de imitação de alguma outra marca ou de concorrência desleal.

A pesquisa ora apresentada tem grande relevância para a sociedade, tanto do ponto de vista econômico, porque a economia necessita da solidificação das marcas, que irão movimentar o consumo e, conseqüentemente, trazer desenvolvimento ao País, quanto do ponto de vista do consumidor, que sempre está em busca de qualidade no produto que irá consumir.

Desta maneira, visa a resolução dos conflitos, proteger tanto o direito do titular da marca, que é quem investe na pesquisa, desenvolvimento e solidificação da marca no mercado, quanto a sociedade, principalmente o consumidor, a fim de que não seja confundido ou enganado por marcas idênticas ou semelhantes, quando da aquisição do produto ou serviço.

## **1.5 METODOLOGIA DO ESTUDO**

A metodologia empregada é baseada na Pesquisa Bibliográfica a partir da análise da Doutrina Pátria e do Direito material vigente relacionado ao tema proposto.

Diante do grande volume de informações disponíveis para a coleta de dados, utilizou-se bases específicas direcionadas à temática em discussão, através da busca de artigos e publicações em sites oficiais, bibliotecas digitais e de âmbito jurídico.

O método escolhido foi o dedutivo, por permitir uma análise aprofundada do tema proposto.

Além disso, procurou-se a busca de Jurisprudências, tendo em vista que a análise das decisões judiciais dos Tribunais, principalmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi imprescindível ao objetivo que se propõe com o presente trabalho.

## **1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO**

A monografia do presente trabalho foi dividida em 04 (quatro) capítulos. No primeiro capítulo foi apresentado o tema abordado no presente trabalho, compreendendo a introdução, problema, hipótese, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, metodologia e estrutura do trabalho. No segundo capítulo foram abordados os conceitos e as classificações das marcas, de acordo com a doutrina e a legislação pertinente, e ainda a importância e o valor que uma marca pode ter para o seu titular. No terceiro capítulo compreendeu-se os requisitos necessários para o registro de uma marca e também alguns princípios que são aplicáveis às marcas. No quarto capítulo tratou-se propriamente dos conflitos entre as marcas, trazendo alguns critérios que auxiliam na análise de um eventual conflito existente. E, por fim, foram descritas as considerações finais do respectivo tema.

## 2 MARCAS

### 2.1 CONCEITO

Antes de adentrar-se no objetivo principal do presente trabalho, que é analisar a proteção que é dada à marca, avaliando a possibilidade de coexistência pacífica ou não de marcas iguais ou semelhantes no mercado, deve-se compreender primeiramente o que é marca.

O conceito de marca pode ser visualizado sob três enfoques, considerando-se o artigo 123 da Lei nº 9.279/96: para distinguir, para atestar conformidade ou para caracterizar produtos, como muito bem coloca Ricardo Negrão, em sua obra<sup>1</sup>:

Considerada em sua tríplice aplicação exposta no art. 123 do Código da Propriedade Industrial, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade. (NEGRÃO, 2014, p.170).

O primeiro enfoque, isto é, a distinção, se verifica nas diversas marcas de produtos ou serviços, que são utilizadas para distingui-los de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Como exemplos, tem-se a marca de uma caneta (*Bic*) ou de um automóvel (*Fiat*). (BERTOLDI e RIBEIRO, 2011, p.112).<sup>2</sup>

O atestar a conformidade é realizado através da marca de certificação, ou seja, irá se verificar se um produto ou serviço está de acordo com determinadas normas ou especificações técnicas, em especial no que se refere à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Pode-se citar como exemplo, o produto certificado com a marca *Inmetro*, o que significa dizer que o referido órgão atesta a sua adequação e conformidade com as normas técnicas estabelecidas. (BERTOLDI e RIBEIRO, 2011, p.112).<sup>3</sup>

Por fim, a caracterização de um produto é realizado pela marca coletiva, ou seja, ela irá identificar que determinado produto ou serviço advém de membros de uma determinada entidade. Como exemplo, tem-se os selos de procedência que associam o produto a um determinado lugar ou região geográfica. (BERTOLDI e RIBEIRO, 2011, p.112).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> NEGRÃO, Ricardo. *Manual de Direito Comercial e de Empresa*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v.1, p. 170.

<sup>2</sup> BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. *Curso Avançado de Direito Comercial*. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 112.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 112.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 112.

Coelho (2011) conceitua as marcas como sinais distintivos usados para identificar, de modo direto ou indireto, produtos ou serviços. Desta maneira, a identificação se verifica quando o sinal é utilizado no produto ou no resultado do serviço, nas embalagens, nas divulgações etc.

Requião (2006) coloca que as marcas possuem como função a distinção dos produtos ou serviços, e, à medida que assim o fazem, são utilizadas também para a identificação dos mesmos.

Cerqueira (1946) define marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.<sup>5</sup>

Bertoldi e Ribeiro (2012, p. 112) também destacam o papel distinguidor que a marca possui, ao dizerem que “a marca faz parte da estratégia de persuasão da qual lança mão o empresário, sempre com o objetivo de distinguir seu produto ou serviço em relação ao dos demais concorrentes”.

Para a American Marketing Association (AMA, 1960), marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação deles, com o objetivo de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo e diferenciá-los da concorrência, ou seja, marca é toda e qualquer imagem ou desenho usado para definir uma empresa ou produto, e diferenciá-lo entre os demais.

Analisando os conceitos apresentados, verifica-se, portanto, que a marca é utilizada tanto para distinguir um produto ou serviço, quanto para identificá-lo de outros existentes.

## **2.2 O VALOR E A REPRESENTAÇÃO DA MARCA**

As marcas podem representar para uma empresa o seu bem mais valioso, podendo estar, até mesmo, acima de todo o seu patrimônio.

Giuliani (2012) corrobora dizendo que:

No mercado existem várias marcas que hoje valem mais do que a própria empresa, as quais identificam de forma muito clara os propósitos e o posicionamento da organização, como também as sensações percebidas e sentidas de certa forma pelo consumidor (GIULIANI, 2012, p. 45).

---

<sup>5</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 365-366.

Nesse sentido também é a lição de Rafael Sampaio, ao dizer que “as grandes marcas do mercado valem mais do que o produto ou serviço em si”. E acrescenta:

Porque a marca é mais do que um produto. Para a função do produto, a marca adiciona sentimento. Para a performance do produto, a marca adiciona personalidade. Para o valor do produto, a marca adiciona exclusividade. Por isso, a marca efetivamente vale mais do que o próprio produto na esmagadora maioria dos casos.

Rocha e Christensen (1999, p. 94) colocam que a marca pode ser visualizada como um bem intangível da empresa, considerada como o ativo mais importante. E trazem a observação do ex- presidente da Sony, Norio Ohga: “Nosso maior ativo é formado por quatro letras: Sony. Não é constituído por nossos edifícios, nem por nossos engenheiros, nem por nossas fábricas, mas por nosso nome”.

Segundo Rocha e Christensen (1999, p. 93), dois conceitos estão associados à marca, sendo: a essência da marca e a identidade da marca. O primeiro relaciona-se aos atributos principais da marca, conforme a percepção do consumidor. Assim, tais atributos podem ser tangíveis ou intangíveis, reais ou imaginários, emocionais ou racionais, agregando, ainda, a simbologia e a história que a marca possui. Já o segundo inclui os sinais e símbolos identificadores, fazendo com que a marca seja reconhecida pelo consumidor.

A marca possui uma importante função no processo de compra, função ligada aos aspectos psicológicos do comportamento do consumidor. (ROCHA e CHRISTENSEN, 1999).

Para Giuliani *et al* (2012, p. 51), “a marca só terá sucesso quando o consumidor se identificar com ela”. E cita como exemplos o caso da Maizena e do Bombril, em que houve ao longo dos tempos uma enorme percepção da marca, tornando-se difícil vincular tais marcas ao produto original.

Para Aaker (2007), a ferramenta que possui maior valor para uma empresa é a marca, que, sendo bem construída, consegue a diferenciação necessária para influenciar a compra.

Para Sampaio (1999), vive-se um período de grandes mudanças no mercado mundial, citando três fatores que influenciam nessas mudanças, sendo:

- a) a conscientização do consumidor;
- b) a concorrência; e
- c) a importância da distribuição dos produtos.

Explica o referido autor que o consumidor, devido ao volume de informações recebidas constantemente, através dos diversos meios de comunicação, está mudando, ficando mais sensível e mais seletivo, se tornando um consumidor consciente.

E isso será levado em consideração nas suas ações de consumo, uma vez que haverá uma tendência de valorização da qualidade, do preço e do tempo. O que significa dizer que um produto ou serviço deve atender a três requisitos básicos: ter boa qualidade, ser relativamente barato e ser conveniente para que o consumidor ganhe ou não perca tempo.

O segundo fator está relacionado com o aumento do número e da similaridade entre os concorrentes, ou seja, os produtos e serviços estão em um nível de igualdade, que já não mais se verifica diferenças entre eles.

Por fim, a terceira influência relaciona-se ao fato de que o fabricante é cada vez menos importante e o que vale é o poder do comerciante de entregar o produto da forma mais fácil e rápida ao consumidor. A produção e a disposição do produto para a venda não tem mais importância.

E acrescenta que a combinação desses três fatores ocasiona uma valorização da marca como o principal elemento diferenciador dos produtos e serviços.

### **2.3 ORIGEM**

Desde a Antiguidade, o produtor tendia a assinalar sua produção, sobretudo artística, de maneira característica. Ademais, há tempos, também, existe o hábito de identificar o gado, com marca em fogo. Não se tratavam de marcas propriamente ditas, e sim um cunho de propriedade (REQUIÃO, 2006).

Continua o autor dizendo que na Idade Média, comumente empregavam-se marcas figuradas, que se constituíam em linhas retas ou curvas, tão fortemente protegido pelas corporações de mercadores, que era reconhecido como direito privado absoluto.

Requião (2006) também coloca que em 1386, foi ordenado por D. Pedro IV, rei de Aragão, que os tecelões do Reino colocassem nas peças de tecidos a marca da cidade, surgindo, em 1445, marcas individuais determinadas pelas corporações de fabricantes de mantas.

No Brasil é interessante observar-se como se deu a proteção da marca no direito positivo.

Conforme Requião (2006), a Constituição do Império de 1824 somente fazia menção aos inventores, que possuíam assegurada “a propriedade de suas descobertas ou de

suas produções”. Com a Constituição Republicana de 1891, foi garantido constitucionalmente o direito às marcas. As demais Constituições que se seguiram, mantiveram esse direito individual.

Requião (2006) traz, ainda, que antes de tal direito ser constitucionalmente garantido, não havia, no entanto, nenhuma normatização que dissesse a respeito, tendo sido fundamental a atuação de Rui Barbosa para que houvesse essa proteção:

Antes da inclusão desse direito no texto constitucional, enquanto não havia preceito algum a respeito, Rui Barbosa, na Bahia, como advogado de Meuron & Cia., ingressou em juízo para defender a marca de rapé “Areia Preta”. Malgrado o brilho de seu trabalho forense, o Tribunal considerou que não constituía crime a usurpação da marca, pelas regras então vigorantes, pois “nem o Código Criminal, nem nenhuma outra lei qualifica delito o fato em que se assentou o processo”. Em virtude, pois, da falta de garantia àquela propriedade, a sociedade Meuron & Cia., pelo seu eminente patrono, representou ao Parlamento Nacional, provocando a elaboração e promulgação da Lei de 1875, a primeira a assegurar a propriedade de marca em nosso País. (REQUIÃO, 2006, p. 245).

## **2.4 CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS**

Conforme Negrão (2014), as marcas podem ser classificadas segundo sua aplicação, finalidade, forma e conhecimento comum.

Quanto à sua aplicação, diz o autor, as marcas são classificadas considerando-se a atividade exercida pelo seu titular. Assim, atualmente, com a Lei de Propriedade Industrial de 1996, as marcas podem ser marcas de produto ou serviço, aquela que irá distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante, de origem diversa. Também existem as marcas de certificação, aquelas destinadas a atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, considerando-se a sua qualidade, natureza material utilizado e metodologia empregada. E ainda, as marcas coletivas, utilizadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.

Quanto à finalidade, Negrão (2014) diz que a marca pode ser classificada como singular ou específica, destinada a assinalar um só objeto ou como marca genérica ou geral, que identifica a origem de uma série de produtos, que, por sua vez são, individualmente, caracterizados por marcas específicas.

Com relação à forma, conforme Negrão (2014), as marcas são classificadas levando em consideração os elementos visuais que as compõem. Assim, podem ser nominativas ou verbais (compostas por palavras, nomes ou expressões); figurativas

(compreendidas aquelas compostas por símbolos, emblemas, figuras ou qualquer outro sinal distintivo); mistas (formadas tanto por elementos figurativos quanto nominativos) e tridimensionais (que se apresenta nas várias dimensões visuais, inclusive em perspectiva).

Em relação à marca tridimensional, Coelho (2011) considera que a forma de determinados produtos é utilizada como fator de distinção, citando como exemplos a caneta *Bic* e a garrafa da *Coca-cola*. Continua o autor dizendo que a sua forma é protegida como desenho industrial, mas, considerando a sua distintividade, também são protegidas como marcas.

Por sua vez, quanto ao conhecimento comum, Negrão (2014) explica que considerando o fato de serem públicas e conhecidas, as marcas podem ser divididas em notórias e de alto renome. As de alto renome, registradas no Brasil, possuem proteção especial em todos os ramos de atividade no âmbito do território brasileiro, e as notórias possuem proteção especial, tão somente, em relação a produtos idênticos e similares, independentemente de seu prévio registro ou depósito em território nacional.

### 3 REGISTRO DA MARCA

#### 3.1 REQUISITOS

A Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279/96), em seu art. 122, diz que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Verifica-se, portanto, que, na legislação brasileira, não podem ser registrados os sinais sonoros, sensitivos ou olfativos, ainda que sejam distintivos e originais. A esse respeito, Coelho explica:

No Brasil (ao contrário do que se verifica em outros países, como a França e a Alemanha), os sinais sonoros, ainda que originais e exclusivos, embora possam também individualizar produtos e serviços, não são suscetíveis de registro como marca. É o caso, por exemplo, do “plim plim”, adotado pela Rede Globo de Televisão, no passado [...] Também não são marcas as características de cheiro, gosto ou tato de que se revestem os produtos ou serviços (COELHO, 2011, p. 155).

Segundo Coelho (2011), o registro de marca está sujeito a três condições: primeiramente, a novidade relativa; segunda, a não colidência com notoriamente conhecida; e terceira, o desimpedimento.

A novidade relativa é exigida para que a marca cumpra a sua finalidade, de identificar, de modo direto ou indiretamente, produtos e serviços, destacando-os dos seus concorrentes. Não é necessário a criação de uma palavra ou expressão original, bastando que seja dada à ela uma nova utilização, a que ninguém ocorreu antes fazer. Portanto, em razão desse caráter relativo de novidade, a marca registrada é protegida no segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado. É o denominado “princípio da especificidade”, isto é, a proteção ocorre no ramo específico de atuação da marca, possuindo como objetivo impedir a confusão entre os consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado.

O segundo requisito para o registro de marca – não colidência com marca notoriamente conhecida – encontra seu fundamento legal no art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, que atribui ao INPI poderes para indeferir de ofício pedido de registro de marca, que reproduza ou imite, mesmo que parcialmente, uma outra marca, que notoriamente não pertence ao solicitante.

O terceiro requisito é o desimpedimento, ou seja, o que não é expressamente proibido ou vedado como marca pode ser registrado. O art. 124 da LPI apresenta o rol das hipóteses em que é vedado o registro de marca.

### **3.2 SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA**

Conforme dito anteriormente, o art. 124 da LPI apresenta um rol dos sinais que não são registráveis como marca. Assim, dispostos:

Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - 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; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; 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; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto

ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e 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.

Pode-se sintetizar, conforme Negrão (2014), as hipóteses do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial em quatro principais categorias, sendo: sinais sem capacidade distintiva (incisos II, VI, VIII, XI, XVIII e XXI); sinais que causam confusão ou engano, violem ou não direito de terceiro (incisos I, IV, V, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII); sinais que causam ofensa (inciso III) e expressões afastadas da proteção (inciso VII).

### **3.3 SISTEMAS UTILIZADOS NO REGISTRO DE MARCA**

Conforme Requião (2006), no direito moderno dois são os sistemas legislativos, concernentes ao registro de marcas: o declarativo e o atributivo ou constitutivo. No primeiro, por já existente o direito, a lei apenas o declara, após a concessão do registro.

A teor da leitura do art. 129 da LPI, que dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, extrai-se que o Brasil adotou o sistema atributivo ou constitutivo. Isto é, o registro é que constitui o direito à propriedade da marca. Consequentemente, o primeiro a registrá-la torna-se o titular do direito.

### **3.4 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO DIREITO MARCÁRIO**

Aplicam-se ao direito Marcário o Princípio da Especialidade e também o Princípio da Territorialidade.

Em relação ao Princípio da Especialidade, segundo Bertoldi e Ribeiro (2011), a proteção ao uso com exclusividade da marca por aquele que é o seu titular, ocorre somente contra seu uso em produtos ou serviços semelhantes. É por isso que o registro da marca é feito em determinada classe, onde terá proteção contra seu uso por terceiros nesta classe específica.

Para Coelho (2011, p.175), “a proteção da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado”. E continua dizendo que o

“princípio da especificidade”, possui como objetivo impedir a confusão que possa ocorrer entre os consumidores com relação aos produtos ou serviços colocados no mercado.

Por sua vez, em relação ao Princípio da Territorialidade, entende-se que a proteção da marca se restringe ao território do País em que houve o registro. Assim, uma marca devidamente depositada e registrada no Brasil, no órgão competente, terá proteção em todo o território nacional. Este é o entendimento que se extrai do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial.<sup>6</sup>

Portanto, a regra é que a proteção não se estende aos demais países, não ultrapassa os limites territoriais.

Todavia, existem algumas exceções que ultrapassam estes princípios, que são as marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas.

Contrapondo-se com o Princípio da Especialidade, as marcas de alto renome recebem uma proteção especial, proteção esta que vai além do ramo de atuação da marca em determinado segmento. Sua previsão legal encontra-se no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, *in verbis*: “Art. 125: À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Bertoldi e Ribeiro (2011) explicam bem este fenômeno, ao dizerem que:

Considera-se marca de alto renome aquela que, tendo em vista sua proeminente notoriedade, após o registro no INPI, conta com proteção em todos os ramos de atividade, na medida em que é amplamente conhecida não somente pelos profissionais de seu ramo de atuação, mas também pelo público de um modo geral. É o caso das marcas *McDonald's*, *Coca-Cola* ou *Volkswagen*. A análise a respeito da notoriedade da marca é feita pelo INPI mediante requerimento do interessado, por meio do qual deverá demonstrar que sua marca efetivamente é de conhecimento na maior parte do território nacional e por um número expressivo de pessoas. Com o seu registro como marca de alto renome, ao seu titular fica assegurada a proteção em todos os ramos de atividade, hipótese que se configura como exceção ao princípio da especialidade acima mencionado. (BERTOLDI e RIBEIRO, 2011, p. 113)

É importante salientar que o titular da marca ao requerer que a mesma seja declarada como de alto renome, deverá fazê-lo de maneira incidental, ou seja, “necessariamente como meio de defesa (isto é, ao impugnar o pedido de registro formulado por outrem ou no bojo de pedido de anulação de registro alheio), segundo o regulamento administrativo do tema”. (COELHO, 2011, p. 176)

---

<sup>6</sup> Art. 129, *caput*, da Lei 9.279/96: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

Por sua vez, a exceção ao Princípio da Territorialidade encontra seu fundamento no artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial, ao dispor sobre a marca notoriamente conhecida:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Bertoldi e Ribeiro (2011), lecionam que a marca notoriamente conhecida possui proteção especial, independentemente de prévio depósito ou registro no Brasil, sendo suficiente que seja assim considerada pelo INPI, que não poderá registrar a mesma marca ou semelhante.

Negrão (2014, p. 176) explica que:

A marca notória tem algumas características próprias, decorrentes da legislação brasileira e unionista:

- a) é popular ou comum no país em que se pretende o registro de notoriedade;
- b) é utilizada efetivamente no país onde se requer a proteção especial;
- c) recebe proteção contra o uso para produtos idênticos ou similares;
- d) aplica-se também às marcas de serviço, na lei brasileira, com remissão expressa no Código da Propriedade Industrial (art. 126 § 1º), acréscimo necessário em razão da expressão limitada que a Convenção Unionista usa, com referência à proibição de uso de “marca de fábrica ou de comércio”, ignorando as de serviço;
- e) é protegida independentemente de prévio depósito ou registro no Brasil;
- f) sua proteção não depende de iniciativa da parte, por meio de oposição nos procedimentos administrativos de registro, mas pode ser determinada de ofício pelo INPI, ao justificar o indeferimento de concessão de registro.

Assim, a marca notoriamente conhecida ganha proteção somente em seu ramo de atuação, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

## 4 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS CONFLITOS ENTRE AS MARCAS

Em artigo publicado na Revista da ABPI<sup>7</sup>, Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, estudando o direito comparado, a doutrina e a jurisprudência, referentes às questões que envolvem direito de marcas, estabeleceram alguns critérios que podem ser levados em consideração na análise do caso concreto. Denominado de Teste 360º de Confusão de Marcas, os critérios estabelecidos são:

- a) Grau de distintividade intrínseca das marcas;
- b) Grau de semelhança das marcas;
- c) Legitimidade e fama do suposto infrator;
- d) Tempo de convivência das marcas no mercado;
- e) Espécie dos produtos em cotejo;
- f) Especialização do público alvo;
- g) Diluição

Para um melhor entendimento da matéria serão abordados cada um dos critérios de maneira objetiva.

### 4.1 GRAU DE DISTINTIVIDADE INTRÍSECA DAS MARCAS

A análise deve ser feita considerando-se as singularidades ou especificidades que a marca possui, tendo em vista que determinadas marcas se destacam, sobressaindo-se sobre as demais.

Para que a marca ganhe proteção deve ser distinta das demais existentes. Não se pode querer exclusividade sobre o registro de um nome comum, pouco original, isto é, sobre as chamadas marcas fracas ou evocativas.

A esse respeito, cabível é a explicação de Gama Cerqueira<sup>8</sup>, ao dizer que “Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas”.

---

<sup>7</sup> MAZZOLA, Marcelo e FONTELES, Filipe. O Teste 360º de Confusão de Marcas, Revista da ABPI n° 132, set/out 2014.

<sup>8</sup> Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Ed. Forense, pág. 819.

Pode-se, ainda, verificar que o Poder Judiciário aplica o critério do grau de distintividade das marcas ao analisar os conflitos entre elas, a exemplo da Jurisprudência abaixo:

INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. FRÁGIL. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Constitui fato incontroverso utilizar-se marca de vocábulo de uso comum, tratando-se, pois, de marca que se classifica como fraca ou evocativa, isto é, de reduzido grau de distintividade, por estar associada ao produto ou serviço que pretende assinalar. 2) Reconhecida a inexistência do direito à exclusividade da marca, inviável a proibição da utilização por terceiros, não havendo violação à propriedade intelectual, e não se pode falar em pretensão indenizatória a título de dano moral ou lucro cessantes. 3) Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF- APC: 20100112154455 DF 0068913-16.2010.8.07.001, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 26/11/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/12/2014, Pág.: 284.)

Ainda a esse respeito, um caso devidamente interessante, julgado pelo Judiciário, abordou a lide envolvendo a EDITORA DE GUIAS LTB S/A, que possui o registro perante o INPI das marcas “PÁGINAS AMARELAS” e “LISTAS AMARELAS” e que, por isso, buscava anular o registro da marca “CLASSIFICADAS AMARELAS”, concedido a OESP GRÁFICA S/A, cuja ementa foi a seguinte:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO INPI - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, MANTENDO O INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA - SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE RESTABELECEM O CURSO REGULAR DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DO SINAL DISTINTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE ELEMENTO COMUM - PROTEÇÃO À LIVRE INICIATIVA E COMBATE À CONCORRÊNCIA DESLEAL - MARCA FRACA, SEM ORIGINALIDADE MARCANTE OU CRIATIVIDADE EXUBERANTE - IMPOSIÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Ação ordinária de anulação de ato administrativo proferido pelo INPI que indeferiu e arquivou o requerimento de registro de sinal distintivo: "CLASSIFICADAS AMARELAS". Pedido julgado improcedente, a fim de manter a exclusão registral determinada pelo órgão administrativo.

Sentença reformada pelo Tribunal de origem, determinando o restabelecimento do curso regular do procedimento instaurado perante o INPI para o registro da marca - "CLASSIFICADAS AMARELAS" -, ao fundamento de ser signo distintivo formado por elemento comum inapropriável.

1. Conflito entre marcas: "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS" versus "CLASSIFICADAS AMARELAS". Os sinais distintivos em análise são constituídos por elemento comum inapropriável que expressa característica essencial do objeto comercializado, razão pela qual dar exclusividade ao seu uso a bem da recorrente atenta contra a livre iniciativa, tendo em vista a inexorável dificuldade de inserção de novos bens de consumo congêneres no mercado, mormente, pela impossibilidade de denomina-los por aquilo que eles realmente são em sua essência.

1.1 Registre-se que o uso de elemento comum descritivo do serviço prestado - "AMARELAS" - traz à mente do consumidor a imediata associação de característica do objeto comercializado. Contudo a vantagem comercial advinda deste expediente atrai, em contrapartida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante, o que, em última análise, impõe a sua convivência com outros símbolos comerciais formados pela expressão comum - "AMARELAS".

2. Importa assinalar ser possível o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI de marca formada pela combinação de dois ou mais termos genéricos, desde que esta junção se revista de caráter original e distintivo. Embora este tipo de signo comercial seja passível de proteção jurídica, a tutela destinada a ele tem abrangência menor, por ter a nova marca em sua gênese elementos comuns inapropriáveis. Isto é, mesmo sendo defeso a reprodução e a utilização integral de marca composta por elementos comuns, este sinal comercial terá que conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes a ele, pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contrapartida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante.

3. É notório que o contraste estabelecido pela superposição da cor preta sobre a amarela tem o efeito de destacar as informações inseridas em texto assim formatado. Não é de hoje que esta técnica é usada por revistas, jornais e demais periódicos, sobretudo quando se destina a anúncios comerciais, pois dá maior legibilidade à publicação, favorecendo a concentração do leitor.

3.1. Embora a recorrente alegue ser pioneira na utilização deste tipo de recurso gráfico para vinculação de notícias, não é possível obstar a criação e o registro de outras marcas semelhantes, pois os signos marcários em análise são compostos por elementos comuns, cujo uso é impossível vedar ou dar exclusividade, daí que não há como conceder tutela à pretensão que objetiva a apropriação de coisa inexoravelmente comum.

4. Proibir o registro e a utilização da marca "CLASSIFICADAS AMARELAS", segundo a pretensão da recorrente, prejudicaria a livre concorrência, pois a recorrida e, de maneira reflexa, todos os demais empresários que comercializam anúncios em folhas de cor amarela teriam grandes dificuldades para inserirem seus produtos no mercado, uma vez que a expressão "AMARELAS" designa característica essencial do objeto comercializado. 5. Aponte-se, ainda, a suficiência da distintividade das marcas em análise. Os elementos "PÁGINAS" e "LISTAS" possuem conteúdo fonético e gráfico aptos a se distinguir da expressão "CLASSIFICADAS", razão pela qual os sinais distintivos "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS" podem conviver com a marca "CLASSIFICADAS AMARELAS".

6. Ademais, não se vislumbra confusão apta a conduzir o consumidor a erro, pois os símbolos marcários em questão têm distinguibilidade própria, uma vez que a utilização das expressões "PÁGINAS", "LISTAS" e "CLASSIFICADAS" mostra-se satisfatória para discriminar os empresários fornecedores de serviços congêneres, bem como possuem habilidade suficiente a particularizar cada produto posto no mercado.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp 1107558/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 06/11/2013)

Conforme voto do Relator Ministro Marco Buzzi no caso em comento, não se pode apropriar com exclusividade de expressões comuns, de caráter descritivo. Permitir isso inviabiliza a livre iniciativa, uma vez que não se poderia denominar os novos produtos colocados no mercado por aquilo que eles realmente são em sua essência.

Frisa-se, também, que é possível o registro de marcas formadas pela combinação de termos genéricos, desde que essa combinação se revista de caráter original e distintivo. No

entanto, a proteção dada à essa marca possui abrangência limitada, justamente por ser formada por elementos comuns, considerados inapropriáveis, e, por, isso o seu titular deve suportar o ônus de conviver com marcas semelhantes.

## 4.2 GRAU DE SEMELHANÇA DAS MARCAS

Após avaliar-se o grau de distintividade da marca, necessário se faz a análise da mesma, no que tange às semelhanças existentes, sob os aspectos gráfico, fonético e, até mesmo, ideológico.

Mais uma vez recorre-se às lições de Cerqueira (1982) sobre o assunto<sup>9</sup>:

Do preceito se deduzem três princípios da maior importância no assunto:

- 1º. as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;
- 2º. as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;
- 3º. finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.

Em uma primeira análise, não devemos nos ater às impressões deixadas pelo sinal marcário. Evidentemente, as semelhanças entre as marcas devem ser analisadas, a fim de se verificar se ocorreu ou não a concorrência desleal.

No entanto, como determinadas marcas são compostas por uma pluralidade de elementos, uma simples semelhança, não é capaz, por si só, configurar uma infração. Isto é, os elementos visuais, a fonética, e a origem que influenciou na criação da marca, devem ser analisados em conjunto, e não isoladamente, a fim de concluir se houve ou não violação à marca anterior.

A título de ilustração, nos autos do REsp nº 863.975-RJ, em que se analisou a alegada colidência de duas marcas com elemento nominativo idêntico (“BELA VISTA”), o Min. Sidnei Beneti, em seu voto, concluiu por não existir nenhuma infração:

Anote-se, por oportuno, que em nenhum momento se cogitou de contrafação. Não se discute se recorrente e recorrida copiaram uma da outra a marca usada em seus produtos. A pretensão da recorrida, como visto, era obter a declaração de nulidade de uma marca sobre a qual, segundo entendia, tinha direito de uso exclusivo.

No entanto, faz-se aqui referência ao fato porque as marcas em disputa, apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais idênticos (“BELA VISTA”), têm outros elementos (desenho, cor) que as distinguem muito bem. Nesse contexto, a par

<sup>9</sup> Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Ed. Forense, pág. 919.

de não estar caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto à origem dos produtos. Os elementos distintivos da marca, bem como o fato de se tratar de produtos de classes diferentes, são suficientes para que o consumidor exerça adequadamente seu direito de compra, sem se confundir. A mera circunstância de se tratar de gêneros alimentícios não é suficiente para se presumir a confusão.

(Voto do Ministro Relator SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, STJ)

Um outro caso que auxilia na compreensão do tema, diz respeito à disputa envolvendo as marcas UNC x UNC, que apesar de serem formadas pelo mesmo elemento nominativo, possuem outros elementos que as distinguem, conforme assentado em trecho da ementa do TRF2, quando da análise dos logotipos componentes das marcas:

II – No mérito, os exames – gráfico, visual e fonético – dos signos atestam que as marcas em litígio possuem suficiente distintividade, sem possibilidade de confusão ou aderência entre si, apesar de inscritas na mesma classe.

(Apelação Cível 516597, 2003.51.01.512697-2, Rel. Des. Fed. Messod Azulay, j. 26/07/2011, TRF2)

Outro exemplo que merece destaque e auxilia a entender o tema diz respeito ao litígio envolvendo as marcas “DOIS CORAÇÕES” e “3 CORAÇÕES”.

A Lanchonete e Cafeteria Kaffa Ltda. – ME se insurgiu contra o ato administrativo, realizado pelo INPI, que anulou o registro da marca mista “DOIS CORAÇÕES”, concedido a ela em 2008, a pedido da empresa CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A, sob o argumento de que a marca concedida reproduz a sua marca.

Já a Lanchonete afirma que, em síntese, não há semelhanças no aspecto visual, o registro da marca foi feito em classes diferentes e não existe risco de confusão entre os consumidores.

A precisa e bem fundamentada sentença de primeiro grau, proferida pela Juíza Federal Substituta Ana Carolina Morozowski, da 3ª Vara Federal de Curitiba, reconheceu que não há impedimento para o registro de ambas as marcas. Segundo a sentença, destaca-se que a Autora atua no ramo de lanchonete, confeitaria e cafeteria, enquanto a empresa ré Três Corações S/A atua com torrefação e moagem de café.

Segundo descrito na decisão de primeiro grau, com relação à possível confusão entre as marcas, deve ser necessário avaliar se as mesmas são distintas, de maneira a garantir que o consumidor não se confunda quando da aquisição de um produto ou serviço em razão da semelhança existente na denominação das empresas.

Continua dizendo a referida decisão, que a lei confere ao titular de determinada marca registrada a proteção contra a concorrência desleal, visto que a marca orienta o consumidor ao adquirir um produto, mas também é um meio para captação de clientela, se constituindo em um veículo de divulgação do produto ou serviço que representa. Busca-se, com isso, proteger tanto os interesses dos consumidores, quanto os interesses do titular da marca.

Nesse sentido, conforme assentado na decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 5057135-62.2012.4.04.7000/PR, não se pode partir de uma análise simplista, sendo necessário avaliar todos os elementos integrantes da marca. Verifica-se que a marca mista “Dois Corações” se distingue da marca “Três Corações”, porque ambas possuem elementos visuais distintos. Associa-se, a isso, o fato de não existir possibilidade de confusão entre os consumidores e a não atuação das empresas em atividades semelhantes, o registro da marca posterior deve ser mantido, uma vez que o fato de já existir o registro da marca ‘3 Corações’, não deve servir de empecilho para que outrem se utilize da palavra ‘Corações’ em sua marca, desde que hajam outros elementos diferenciadores entre as marcas.

Em sede de Recurso de Apelação, sob a Relatoria do Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, foi mantida a sentença de Primeiro Grau, tendo a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REGISTRO. MARCAS. INPI. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO.

1. Tendo a recorrente se quedado inerte no momento oportuno não pode, em face da preclusão, discutir questões não levantadas no momento apropriado. Apelo do INPI não conhecido quanto à alegação de cerceamento de defesa.

2. Confirmado pelo laudo que: a) os ramos de atividades das empresas são distintos: a empresa autora presta serviços de alimentação (lanchonete), enquanto que a empresa ré é uma indústria que tem como atividade econômica principal a torrefação e moagem de café, sendo os seus produtos expostos e vendidos ao público consumidor em supermercados. (fl. 2); b) a mensagem transmitida pela marca da autora não é igual à mensagem transmitida pelas marcas da ré; c) a marca da autora não é reprodução nem imitação das marcas da ré; d) existe suficiente distinção entre as marcas confrontadas; e) as marcas podem, efetivamente, coexistir no mercado sem que ocorra confusão ou associação ao público consumidor, é de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para anular a decisão do INPI que, em processo administrativo, anulou o certificado de registro da marca da autora (Dois Corações) referente ao processo n. 824058291, com o respectivo cancelamento de todos os seus efeitos, bem assim determinou ao INPI que proceda à devida averbação em seus registros. (Apelação Cível nº 5057135-62.2012.4.04.7000/PR, Rel. Des. Fed. Fernando Quadros da Silva, j. 02/10/2015, TRF4)

Verifica-se, portanto, que tanto na doutrina quanto nos Tribunais brasileiros é pacífico o entendimento de que nem mesmo a identidade total dos elementos nominativos das

marcas, é fator que infirma, necessariamente, *per si*, concluir que existe possibilidade de confusão.

### 4.3 LEGITIMIDADE E FAMA DO SUPOSTO INFRATOR

A origem e a fama adquiridas pela marca devem ser levadas em consideração na análise da confusão marcária, uma vez que isso será determinante, a fim de se saber se as marcas podem coexistir no mercado.

O consumidor tende a conhecer as marcas, quando alcançam uma notoriedade, no que se refere ao fabricante, produtos disponibilizados, canais de distribuição e de comunicação, o que afasta a possibilidade de confusão, mesmo em se tratando de marcas idênticas. Ou seja, quanto maior a fama do suposto infrator, menor será o risco de confusão.

É cabível citar o caso do possível conflito envolvendo as marcas MILLER (cerveja) e MULLER FRANCO (aguardente):

Também não vislumbro impedimento de uso da marca pela recorrida, até porque não me parece que o signo MILLER, notoriamente conhecido possa se aproveitar das marcas da empresa recorrente, desprestigiando o seu sinal. Ao contrário, creio que a marca da recorrida pode até favorecer a recorrente com sua boa imagem no mercado.

(REsp 1.079.344-RJ, STJ 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/06/2012)

Nessa mesma linha, cabe mencionar um outro julgado, em que o TRF2 anulou a sentença de primeiro grau, rejeitando os pedidos da empresa brasileira LG INFORMÁTICA, para que fosse declarado nulos os registros da marca LG, cujo titular é a empresa coreana LG ELETRONICS:

De outro lado, a inarredável notoriedade das empresas ré e de sua logomarca, constituída de uma carinha com a expressão 'LG', mundialmente conhecida, desconstroem, ao meu sentir, o receio do Magistrado de que os consumidores dos produtos das ré possam incorrer em erro de origem, associando tais produtos à empresa brasileira, sediada em Goiás, e que como visto na sentença só se tornou conhecida em 1999 no ramo de gerenciamento de recursos humanos.

(Apelação Cível 2006.51.01.520589-7, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, j. 25/05.2010).

No caso em comento, a empresa brasileira LG INFORMÁTICA, que atua com prestação de serviços na área de gerenciamento de recursos humanos, buscava anular os registros da marca "LG", concedidos à LG ELETRONICS, fabricante de produtos eletroeletrônicos. Conforme assentado na decisão, não é cabível imaginar que existe associação entre os produtos/serviços oferecidos pelas empresas, incorrendo os consumidores

em erro em relação à origem dos mesmos, considerando-se que existe uma identidade entre os produtos oferecidos e as respectivas empresas.

Seguindo este mesmo entendimento, cabe, ainda, trazer à baila a decisão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na análise de possível colidência entre as marcas de vestuário RICHARDS e RICHA'S:

Com efeito, a autora é empresa com grande extensão de lojas no mercado – inclusive no exterior – e explora o ramo de moda e vestuário destinado a consumidor masculino e feminino com grande poder aquisitivo. A ré é sociedade empresária de porte nitidamente menor, porquanto possui apenas uma loja e explora o ramo de bolsas e sapatos destinados apenas ao público feminino, circunstância que é corroborada pela certidão do meirinho de fls. 157. (...)

Por isso, não é verdadeira a assertiva de que a aproximação gráfica e fonética entre as marcas teria o condão de causar confusão e dúvidas no consumidor.

(Apelação Cível nº 2009.001.48222, Rel. Des. Gabriel Zefiro, j.14.10.2009. O caso continua em trâmite no STJ - Recurso Especial nº 1.265.680/RJ).

No caso em análise, a empresa RF PARTICIPAÇÕES LTDA é titular da marca “RICHARDS” e, por isso, buscava impedir que a IPANEMA RIO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME, continuasse a utilizar a expressão “RICHA'S”, ao argumento de que haveria o risco de confundir o consumidor, devido à semelhança existente entre ambas as marcas. O pedido foi julgado improcedente, considerando-se que a expressão “RICHA'S” constitui nome de família, utilizada há anos em atividades comerciais. Além disso, os consumidores de ambas as marcas são distintos, atendo cada marca para um público específico.

#### **4.4 TEMPO DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS NO MERCADO**

Esse critério diz respeito ao tempo em que as marcas convivem no mercado. Isto é, o passar do tempo é que determinará se há ou não o risco de confusão entre as marcas no mercado. Se a introdução de uma marca nova, já de início, causar confusão com outra já existente, perante os consumidores, percebe-se que não podem elas conviverem pacificamente. Por outro lado, se com o passar de um tempo razoável entre as marcas, não se verificar notícias de confusão, percebe-se que não há colidência entre os sinais.

Tal critério pode ser extraído da normatização contida no art. 6º, quinquies, C, 1, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, que assegura que "para apreciar se a marca é susceptível de proteção deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de fato, principalmente a duração do uso da marca".

Esse critério também foi levado em consideração no já citado REsp nº 863.975-RJ (“BELA VISTA”), cuja ementa foi lavrada da seguinte forma:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS IDÊNTICOS EM PRODUTOS DE CLASSES DIFERENTES. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. IMPROVÁVEL CONFUSÃO POR PARTE DOS CONSUMIDORES.

I - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula STJ/106). No caso, a comprovação de fatos que evidenciarão a desídia da recorrida, que teria deixado escoar o prazo para exercer a pretensão, é inviável, segundo disposição da Súmula STJ/7.

II - O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé.

III - A simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes pessoas jurídicas que os produzem, salvo má-fé, que não se verifica no caso.

IV - A utilização, como elemento da marca, de nome existente há muitos anos, nome aliás da fazenda onde produzida a matéria-prima empregada nos produtos que ostentam a marca, indica a boa-fé da produtora.

V - Recurso Especial provido.

(STJ, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/08/2010, T3-TERCEIRA TURMA)

Ademais, o tempo de convivência também contribuiu para que o Superior Tribunal de Justiça convalidasse a continuidade de uso da marca “GLÓRIA” para biscoitos, apesar do registro da marca idêntica “GLÓRIA” na classe de laticínios (leite em pó):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. PRETENSÃO A EXCLUSIVIDADE. ARTS. 59 E 65.17, DA LEI 5772, DE 21.12.71.

O direito à exclusividade ao uso de marca, em decorrência de seu registro no INPI, é limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo pois produtos outros, não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas “notórias”.

O registro da marca “GLÓRIA”, para laticínios, em geral, classe 31.10, não impede que outra firma continue utilizando idêntica marca, aliás desde muitos e longos anos, para biscoitos e massas alimentícias, classe 32.10.

Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp: 14367 PR 1991/0018253-2, Relator: Ministro ATHOS CARNEIRO, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 21.09.1992)

No referido caso, Nabisco Inc. e Produtos Alimentícios Fleischmann e Royal Ltda., adquiriram o registro da marca “GLÓRIA”, na classe de laticínios, para designar um tipo de leite em pó, e, por isso, buscavam impedir que a Vendrametto & Cia. Ltda. continuasse a utilizar a referida marca “GLÓRIA”, para assinalar os biscoitos produzidos pela

mesma. Na decisão, visualiza-se que o registro da marca em disputa para o leite em pó somente foi efetuado em 1962. Por sua vez, a denominação “GLÓRIA” vinha sendo utilizada pela então Fábrica Glória desde a sua fundação em 1931, que posteriormente alterou-se para Vendrametto & Cia. Ltda., tendo esta adquirido o registro da marca em 1935 e utilizando-a até 1980, sendo certo que ambas as marcas conviveram harmonicamente por um longo período.

#### **4.5 ESPÉCIE DOS PRODUTOS**

A análise dos dois próximos critérios, por vezes, acabam se confundindo, ou, até mesmo se dá de maneira conjunta.

Isso porque analisaremos o grau de complexidade e distintividade dos produtos comercializados, tema deste tópico, e também do público alvo, que será tratado no item seguinte. Isto é, perceberemos que muitas vezes apesar de estarmos diante de uma possível confusão entre as marcas, esta pode ser superada conforme a especialização destes produtos ou da técnica e conhecimento dos consumidores adquirentes.

Em se tratando da espécie dos produtos, por vezes, o elemento marcário que poderia trazer algum tipo de confusão acaba ficando em segundo plano, dada a complexidade dos produtos comercializados.

É sabido que a forte concorrência, aliada a um consumidor exigente, levaram a um grande aumento do grau de especialização dos fornecedores e da personalização dos canais de distribuição.

É grande o número de casos em que o Poder Judiciário declarou lícita a convivência de marcas semelhantes ou até mesmo idênticas que identificam produtos do mesmo gênero.

Neste sentido, cabe citar, novamente, o precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo à marca “BELA VISTA”, ao analisar a suposta afinidade de produtos:

A simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes pessoas jurídicas que os produzem, salvo má-fé, que não se verifica no caso.

(REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidney Beneti, j. 19/08/2010)

Cabe também citar o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando da análise do conflito entre BIOMETRIX vs. BIOMETRIX:

Embora as empresas atuem no comércio de gêneros médicos, as classes são distintas, sendo certo que a ‘proteção limita-se às mercadorias para as quais é registrada e realmente utilizada’, não havendo que se falar em colidência, até porque não se trata de marca notória ou de alto renome, não se tendo apresentado indícios de má-fé. (...)

A alegação de prejuízo, anemicamente comprovada apenas por um pedido de orçamento à autora, referente a produtos da ré, não consegue induzir confusão com respeito aos distintivos e sua finalidade, valendo ressaltar que a experiência técnica dos consumidores, neste caso, adquirentes de produtos especialíssimos, torna quase impossível equívocos significativos. Impõe destacar que as empresas coexistem há alguns anos, só tomando conhecimento uma da outra após o fato citado – pedido de orçamento equivocado -, sendo que, em algum momento, estiveram próximas de um acordo.

(Apelação Cível 0221546-08.2012.8.19.0001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 26.11.2013)

Em outro caso, o Tribunal carioca confirmou o seu posicionamento no conflito AMAZONAS vs. AMAZONLIFE:

Ademais, frise-se que, embora pertencentes à mesma classe (25), não há identidade em relação ao ramo de atividade que atuam, haja vista que a apelante tem seu comércio voltado à venda de solados para calçados para indústrias do ramo, enquanto a apelada comercializa peças de vestuário e acessórios de moda para consumidores finais, como bem salientado pela sentença.

(Apelação Cível 0148047-93.2009.8.19.0001, TJ/RJ, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Célia Maria Vidal Meliga Pessoa, j. 19/11/2010)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo não viu possibilidade de confusão entre a atividade de importação de peças automotivas pela C4 Auto Importadora e a identificação de um automóvel com a marca idêntica C4:

O produto que as rés designam por meio da marca em discussão são veículos automotores, cujas espécies ou modelos são claramente designados por outras marcas associadas à expressão C4 (Citroen C4; C4 Pallas e C4, Lignage). (...)

A marca não diz respeito a produtos da mesma natureza, idênticos ou semelhantes a outros envolvidos na atividade da autora, mas por ela é utilizada fundamentalmente em seu nome comercial (ainda que em momento mais recente seja utilizada também para designar serviços e produtos, que não veículos automotores, vinculados à atividade social da autora) sendo evidente, por isso, a impossibilidade de qualquer confusão ou associação entre os significados que o emprego da marca C4, por cada uma das partes, produz.

(Apelação Cível 0105293-69.2008.8.26.0004, TJ/SP, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 17.12.2013).

Como se vê, a espécie dos produtos é um importante critério que deve ser analisado na alegada confusão entre as marcas. No caso em comento, restou demonstrado que

os produtos comercializados pelas partes são totalmente distintos, bem como os respectivos canais de distribuição.

#### **4.6 ESPECIALIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO**

Não há dúvidas de que o grau de atenção do consumidor no momento da compra é critério indispensável na análise de possibilidade de confusão.

Produtos voltados a consumidores técnicos ou que são adquiridos por meio de processos de compra complexos são menos suscetíveis à confusão. Da mesma forma, produtos com valores de venda elevados demandam, por parte do consumidor, vasta pesquisa e muita atenção, o que acaba por afastar a colidência.

Assim, mesmo que as marcas estejam em uma mesma classe ou ramo de atividade, o conflito seria apenas secundário ou aparente, uma vez que o consumidor de certos segmentos é altamente especializado, de maneira que, para aquele segmento de consumidor ou público alvo, não seria cabível a confusão entre as marcas.

Ou seja, a especialização do consumidor aduz que os consumidores de determinados produtos são pessoas que possuem um conhecimento técnico, afastando a confusão mental que pode ser criada na escolha de determinados produtos.

A esse respeito, esclarecedora é a ementa do Acórdão proferido no julgamento do caso envolvendo as marcas BIOMETRIX vs. BIOMETRIX. A autora BIOMETRIX DIAGNÓSTICA LTDA. comercializa produtos fabricados por outras empresas, exclusivamente para uso em laboratórios de diagnóstico. Por sua vez, a empresa ré, cujo nome comercial é EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA., representa e distribui produtos fabricados pela empresa israelense BIOMETRIX LTD, a serem utilizados em procedimentos médicos invasivos nas áreas de Cardiologia, Radiologia, Terapia Intensiva e Cirurgia.

APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPATÓRIA, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRECEDÊNCIA DO REGISTRO DE MARCA PELA AUTORA PERANTE O INPI. RÉ QUE ATUA COMO REPRESENTANTE E DISTRIBUIDORA DE FABRICANTE ISRAELENSE, QUE OSTENTA O MESMO NOME BIOMETRIX. COEXISTÊNCIA PACÍFICA POR CERCA DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CLASSIFICAÇÕES DISTINTAS NO INPI. ESPECIALÍSSIMA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONSUMIDOR QUE NÃO INDUZ À CONFUSÃO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE AUTORA.

(Apelação Cível nº 0221546-08.2012.8.19.0001, 19ª Câmara Cível do Rio de Janeiro, Relator Desembargador Eduardo de Azevedo Paiva. 26/11/2013)

No caso acima referido, a empresa Biometrix Diagnóstica Ltda., que possui a anterioridade do registro da marca “BIOMETRIX”, buscava impedir o uso da mesma expressão pela empresa Eptca Medical Devices Ltda., representante e distribuidora de uma fabricante israelense, que também se denomina BIOMETRIX. No entanto, conforme assentado no Acórdão, embora a atuação de ambas as empresas seja no comércio de produtos médicos, os mesmos são distintos, possuindo os consumidores conhecimento técnico, o que afasta o risco de confusão na aquisição dos produtos oferecidos.

Em outro caso envolvendo consumidores com conhecimento técnico, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim se posicionou ao analisar o conflito entre as marcas PROFAX e PRO-FAX:

Assim, a prudência recomenda que se estude acuradamente cada caso e não se generalize e muito menos se estabeleçam critérios uniformes.

No caso em tela, os produtos em questão se destinam a consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, afastando a possibilidade de ser o público alvo induzido em erro.

(Apelação Cível 40677, TRF/2, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. André Fontes, voto vencedor da lavra da Des. Fed. Liliane Roriz, j. 31/01/2006)

No caso em comento, conforme assentado no Acórdão, apesar de ambas as marcas serem inseridas na mesma classe, designando produtos químicos de aplicação industrial, os produtos assinalados são distintos, considerando-se que a marca PROFAX, anteriormente registrada, destina-se a proteger produtos químicos especialíssimos, de uso restrito à indústria, ou seja: “produtos químicos termo-isolantes a serem empregados na indústria, especialmente em metalurgia”. Por sua vez, a empresa titular da marca PRO-FAX, ao requerer o seu registro junto ao INPI, expressamente pretendeu a exclusão para assinalar produtos químicos para fundições e metalurgias, havendo concordância no registro pelo titular da primeira marca, desde que houvesse tal restrição da área metalúrgica.

Em outro exemplo, julgado pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, envolvendo as marcas TIGRE e TIBRE o posicionamento foi o mesmo, ou seja, o conhecimento técnico do consumidor afasta a possibilidade de confusão ao adquirir os produtos comercializados:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS “TIGRE” e “TIBRE”. NÃO CABIMENTO. APELAÇÕES IMPROVIDAS. – No caso em comento, TIBRE INDÚSTRIA METALÚRGICA

LTDA propôs ação ordinária em face do INPI e de TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES LTDA, objetivando a decretação de nulidade do ato do INPI que acatou a nulidade administrativa do pedido de registro de nº 820.029.246, para a marca mista TIBRE, restabelecendo-a para todos os efeitos. – Apesar de estarem registrados na mesma classe, os produtos ou serviços identificados pelas marcas objeto da lide não se confundem. Dadas as peculiaridades do caso, não se vislumbra a possibilidade de colidência entre a marca mista da autora – TIBRE, que formou tal expressão utilizando-se de partes dos nomes civis de seus sócios - e a marca 2ª ré, TIGRE. – Note-se que o consumidor dos produtos da autora não absolutamente leigo, mas em regra são empresas que encomendam esquadrias metálicas para suas instalações, tratando-se de um mercado onde existe a necessidade de mão-de-obra especializada, com custos relativamente altos. Já os produtos protegidos pela marca TIGRE, da 2ª ré, ao contrário não obstante sua indiscutível qualidade, são destinados não só a grandes obras, como também ao público leigo em geral, eis que facilmente obtidos em casas comerciais de materiais de construção para o consumo popular. – No exame de eventual colidência, merecem relevância tanto o produto, como também o tipo de consumidor a que ele se destina. Os produtos em questão se destinam a consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, afastando a possibilidade de ser o público alvo induzido em erro. – Apelações improvidas. (TRF-2 – AC: 200651015303676, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO em substituição ao Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, Data de Julgamento: 14/12/2011, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 14/02/2012).

No caso em análise, TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES buscava a reforma da sentença que julgou procedente o pedido realizado por TIBRE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., para anular o ato administrativo que deferiu a nulidade do registro da marca “TIBRE”. A sentença de primeiro grau, no entanto, foi mantida, considerando-se que a empresa TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES atua, principalmente, na fabricação de produtos hidráulicos, vendidos facilmente em casas de materiais de construção. Por sua vez, a empresa TIBRE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. tem atuação na fabricação de esquadrias e estruturas metálicas, utilizadas em grandes obras. Ou seja, os consumidores de ambos os produtos são distintos, possuindo conhecimento técnico na aquisição dos produtos.

#### **4.7 DILUIÇÃO**

Para Cabral (2002), a diluição de marca ocorre quando há uma ofensa à integridade de um sinal distintivo, seja de caráter moral ou material, praticado por um agente. O efeito produzido pela diluição é a diminuição do poder de venda do referido signo, quer por lesão à sua unicidade, quer por ofensa à sua reputação.

Isso significa dizer que qualquer conduta que vise enfraquecer determinada marca, ou diminuir sua reputação e distintividade perante seus consumidores, pode acabar se configurando em uma espécie de diluição, devendo ser combatida, pois além de ser um ilícito, configurará um enriquecimento sem causa.

Possuindo um maior desenvolvimento no Direito Norte-Americano, o fenômeno da diluição pode ser subdividido, segundo a doutrina, em três espécies, quais sejam: a maculação, a ofuscação e a perda de distinguibilidade. Sobre os fenômenos, ensina Tavares (2006, p. 30):

A maculação, como a expressão dá a entender, decorre de uma conduta que causa dano à reputação do sinal, em geral porque o mesmo é associado a um produto ou serviço de qualidade inferior(...)

A ofuscação consiste na 'perda do brilho', em virtude de diminuição do grau de sua aceitação ou prestígio junto ao consumidor e tem como efeito direto a diminuição do poder de venda(...)

A perda da distinguibilidade ocorre em situações de uso de uma marca similar a de uma marca famosa para distinguir produtos ou serviços não similares ou não afins.

Cabral (2002) cita como exemplo de maculação de marca a ação judicial envolvendo a American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories, que tramitou nas cortes dos Estados Unidos. Nesse caso, o slogan amplamente difundido da empresa de cartão de crédito, "NÃO SAIA DE CASA SEM ELE" ("don't leave home without it"), estava sendo usado nas caixas de preservativos sexuais fabricados e comercializados pela demandada.

Também citado por Cabral (2002), um exemplo concreto de ofuscação pode ser extraído do caso pioneiro americano Ringling Bros. -Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc. A autora é proprietária de um circo de renome nos Estados Unidos, que identifica seus espetáculos com a marca "THE GREATEST SHOW ON EARTH" ("O MAIOR SHOW DA TERRA"). O réu, um revendedor de automóveis novos e usados, passou a adotar o sinal "THE GREATEST USED CAR SHOW ON EARTH" ("O MAIOR SHOW DE CARROS USADOS DA TERRA") em seu salão de exposições, exatamente com o mesmo tipo estilizado de letra da autora e com adornos circenses.

Na Jurisprudência Brasileira, um exemplo de diluição pode ser encontrado na lide envolvendo as marcas BOMBRIL e a AUTOBRIL, conforme ementa a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NOME EMPRESARIAL. REPRODUÇÃO. MARCA. COLIDÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME. USO COMUM OU NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o art. 124, V, da LPI, não é admitido em nosso sistema marcário o registro de elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa gerar situações de confusão ou associação. 2. Da leitura dos documentos que acompanham à petição inicial, observa-se que a autora, de fato, ostenta a expressão BOMBRIL- em seu nome comercial desde a sua constituição, ocorrida em 14/01/1948, enquanto que a empresa ré somente foi constituída a partir de 01/07/1995 (fls. 657/659). Assim, em princípio, o privilégio da anterioridade militaria em favor da autora. 3. Os autos evidenciam, ainda, que o primeiro depósito efetuado pela autora para o signo BOMBRIL- (nº 002914239, classe 03.10) data de 16/04/1953, tendo sido seguido

pelo depósito e concessão de diversos outros no segmento de produtos e instrumento de limpeza. Em contrapartida, os registros titularizados pela empresa ré (821.995.480 e 822.530.945) para a marca AUTOBRIL-, nas formas nominativa e mista, foram somente depositados em 15/02/2000 e 14/08/2000, respectivamente, tendo sido ambos concedidos para a classe NCL(7) 03. Acrescente-se que, pela leitura do ato constitutivo da empresa ré, esta tem por objeto social a FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, DESINFETANTES, PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS-. Assim, as empresas se dedicam ao mesmo segmento mercadológico (produtos destinados à limpeza), o que, a toda evidência, atrai sobre a hipótese a incidência da previsão inscrita no art. 124, inciso XIX, da LPI. 4. A manutenção dos registros da empresa ré no mercado, ao lado daqueles da autora, pode dar a impressão ao consumidor de que se trata de uma aparente família de marcas, sendo este certamente um fator que pode levar o público a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos. Outro fator que certamente agrava essa conjuntura é que se trata de produtos oferecidos no mesmo tipo de estabelecimento comercial e, muitas vezes, na mesma seção. Acrescente-se que a marca BOM BRIL- ostenta há vários anos uma extrema notoriedade junto ao público consumidor, o que lhe possibilitou, inclusive, alcançar o status de marca de alto renome junto ao INPI, nos termos do art. 125 da LPI. 5. Cabe destacar que não merece acolhimento a tese da empresa ré, ora apelante, de que a marca BOM BRIL- consiste em marca meramente evocativa, ao argumento de ser o sufixo BRIL- de uso comum ou necessário na área de produtos de limpeza. Ora, o termo BRIL- não consiste em palavra do vernáculo português ou de qualquer outra língua conhecida, não apresentando, pois, significado dicionarizado relacionado ao segmento mercadológico em que se insere a marca. Assim, o fato de remeter este à noção de brilho, qualidade que se procura evidenciar no caso dos produtos de limpeza, nada mais é do que resultado dos investimentos realizados pela titular do signo BOM BRIL- para difundi-la no mercado e criar uma imagem forte no imaginário do público consumidor através de décadas. 6. Afigura-se nítida a possibilidade de diluição do signo da empresa-autora, que, ao ser obrigado a conviver com outros que partem do mesmo conceito, poderia, com o passar do tempo, ter seu poder de difusão diminuído gradativamente. Ora, o fenômeno da diluição constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda. A ideia principal da teoria da diluição é, pois, a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas. Em outras palavras, a nulidade dos registros em tela merece ser mantida, ante o grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de persuasão, de conquista do consumidor. 7. Apelações e remessa desprovidas. (TRF-2 - REEX : 2008.51.01.807326-5, Rel. Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 28/11/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 11/12/2012)

No caso acima referido, BOMBRIL MERCOSUL S/A se insurgiu e conseguiu anular os registros concedidos à empresa SYNTAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. da marca “AUTOBRIL”. Conforme assentado na decisão, o primeiro depósito da marca “BOMBRIL” ocorreu em 1953. Por sua vez, o depósito da marca “AUTOBRIL” somente foi realizado em 2000. Ademais, visualiza-se, também, na referida decisão que não procede a alegação do titular da marca “AUTOBRIL” de que o termo BRIL se caracteriza como de uso comum ou necessário, para destacar a qualidade de brilho nos produtos de limpeza. Se existe essa associação, é resultante da intensa divulgação do titular da marca “BOMBRIL” ao longo

dos anos, para difundir a sua marca no mercado e criar uma imagem forte perante os consumidores, devendo-se protegê-la para que não tenha o seu poder de venda gradativamente diminuído no mercado, para que não perca o seu grau de distintividade, não se permitindo o registro de outras marcas semelhantes que partem do mesmo conceito.

Verifica-se, portanto, que esse é também um importante critério que deve ser analisado em eventual infração ou colidência entre as marcas.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme exposto anteriormente, foi analisado bem o tema, a começar pelo conceito de marca e os seus enfoques, à luz da doutrina pátria e da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), passando pelo valor que uma marca, quando bem construída, pode representar para uma empresa.

Foram analisados também os requisitos necessários, encontrados na própria legislação em vigor sobre o tema, para que ocorra o registro de uma marca, estudando os princípios aplicados à mesma, quais sejam os Princípios da Especialidade e o da Territorialidade, percebendo que determinadas marcas recebem uma proteção especial, seja por ser uma marca de alto renome, seja por ser uma marca notoriamente conhecida.

Ultrapassadas estas questões iniciais, adentrou-se especificamente nos critérios utilizados pela doutrina e pela jurisprudência brasileira na análise dos conflitos entre as marcas.

Pode-se verificar casos em que a convivência de determinadas marcas, por serem semelhantes, causam confusão entre os consumidores, se constituindo em verdadeira infração e causando prejuízos à marca original.

Por outro lado, também se analisou que é possível a coexistência entre marcas, mesmo que iguais ou semelhantes, inseridas na mesma classe de produtos, tendo em vista que não se verificou risco de confusão entre os consumidores.

Os critérios demonstrados devem ser analisados de maneira integrada, isso porque, em muitas vezes, a análise de somente um elemento, não permite concluir que houve uma infração marcária.

Os critérios também devem servir como forma de “orientação” ao examinador diante da análise de um caso concreto, devendo ressaltar que não há um critério que se sobrepõe ao outro, tendo em vista que todos são importantes no exame entre as marcas.

Por fim, cabe dizer que diante o dinamismo das relações comerciais e do mercado global de consumo, não existem critérios fixos, estáticos, tendo em vista que novos critérios poderão surgir, influenciando, certamente, na análise que se faz entre as marcas no mercado.

## REFERÊNCIAS

AAKER, D. A. **Construindo marcas fortes**. Porto Alegre: Bookman, 2007.

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso Avançado de Direito Comercial**. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Decreto nº 75.572, de 08 de Abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 01 mai. 2018.

\_\_\_\_\_. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 01 nov. 2017.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996**. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm)>. Acesso em: 01 nov. 2017.

CABRAL, Filipe Fonteles. **Diluição de Marcas: uma teoria defensiva ou ofensiva?**. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial. nº 58, mai/jun, 2002.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

\_\_\_\_\_. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982. v.2.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.v.1.

GIULIANI, Antonio Carlos (Org.). **Marketing de Varejo Contemporâneo**. Itu (SP): Ottoni Editora, 2012. 256 p.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de marcas**. 2.ed. 1ª rev. Disponível em: <<http://www.manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/PDF>>. Acesso em: 01 nov. 2017.

MAZZOLA, Marcelo; FONTELES, Filipe. **O Teste 360° de Confusão de Marcas**. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial. nº 132, set/out, 2014.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Comercial e de Empresa**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 1.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 26. ed., atual. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2005. v.1.

ROCHA, Angela da; CHRISTENSEN, Carl. **Marketing: teoria e prática no Brasil**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SAMPAIO, Rafael. **Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir marcas e empresas de sucesso**. 2. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Campus: ABP, 1999.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Recurso Especial nº 14367/PR**. Acórdão disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num\\_registro=199100182532&dtpublicacao=21-09-1992&cod\\_tipo\\_documento](https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199100182532&dtpublicacao=21-09-1992&cod_tipo_documento)>. Acesso em: 17 mar. 2018.

\_\_\_\_\_. **Recurso Especial nº 863.975/RJ**. Acórdão disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=996142&num\\_registro=200601433996&data=20101116&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=996142&num_registro=200601433996&data=20101116&formato=PDF)>. Acesso em: 01 mai. 2018.

\_\_\_\_\_. **Recurso Especial nº 1.079.344/RJ**. Acórdão disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1159421&num\\_registro=200801720031&data=20120629&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1159421&num_registro=200801720031&data=20120629&formato=PDF)> Acesso em: 03 nov. 2017.

\_\_\_\_\_. **Recurso Especial nº 1.107.558/RJ**. Acórdão disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=30827432&num\\_registro=200802852890&data=20131106&tipo=91&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=30827432&num_registro=200802852890&data=20131106&tipo=91&formato=PDF)> Acesso em: 01 mai. 2018.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. **Marca notoriamente conhecida: espectro da proteção legal**. Rio de Janeiro: Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial. nº 81, mar/abr, 2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERITÓRIOS. 5ª Turma Cível. **Apelação Cível nº 20100112154455**. Acórdão disponível em: <<https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj>>. Acesso em 29 mai. 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. 6ª CÂMARA CÍVEL. **Apelação Cível nº 2009.001.48222**. Acórdão disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000318E7340D34460C780703AD1E0A84F6FD71C4022A5A03&USER>> Acesso em: 10 mar. 2018.

\_\_\_\_\_. 18ª CÂMARA CÍVEL. **Apelação Cível nº 0148047-93.2009.8.19.0001**. Inteiro teor disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003BF62AA4E5406381ADAC2726584906D53AAC402572162&USER>> Acesso em: 10 mar. 2018.

\_\_\_\_\_. 19ª CAMARA CÍVEL. **Apelação Cível nº 0221546-08.2012.8.19.0001** Acórdão disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B30AD08944F6A1821B5BD94A96EFBBEFC502502E4047&USER>>. Acesso em: 17 mar. 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 1ª CAMARA DE DIREITO PRIVADO. **Apelação Cível nº 0105293-69.2008.8.26.0004**. Acórdão disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=D7841B48237CFF2B220C8EDB88EFAA12.cposg10?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0105293-69.2008&>>

foroNumeroUnificado=0004&dePesquisaNuUnificado=0105293-69.2008.8.26.0004&dePesquisa=&uuidCaptcha> Acesso em: 14 abr. 2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. **Apelação Cível nº 40677**. Acórdão disponível em: <[http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:lcJrlKLT7EwJ:ementas.trf2.jus.br/siapro/feeder/idx%3Fprocesso%3D9202208905%26CodDoc%3D152003+Apela%C3%A7%C3%A3o+C%C3%ADvel+40677&site=v2\\_jurisprudencia&client=v2\\_index&proxystylesheet=v2\\_index&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&output=xmlnodtd&access=p&oe=UTF-8](http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:lcJrlKLT7EwJ:ementas.trf2.jus.br/siapro/feeder/idx%3Fprocesso%3D9202208905%26CodDoc%3D152003+Apela%C3%A7%C3%A3o+C%C3%ADvel+40677&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xmlnodtd&access=p&oe=UTF-8)> Acesso em: 14 abr. 2018.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível nº 516597**. Acórdão disponível em: <[http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:YoiSTyz4p\\_IJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108210/1/75/362049.rtf+Apela%C3%A7%C3%A3o+C%C3%ADvel+516597&site=v2\\_jurisprudencia&client=v2\\_index&proxystylesheet=v2\\_index&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&output=xml\\_no\\_dtd&access=p&oe=UTF-8](http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:YoiSTyz4p_IJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108210/1/75/362049.rtf+Apela%C3%A7%C3%A3o+C%C3%ADvel+516597&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8)> Acesso em: 28 abr. 2018.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível nº 2006.51.01.520589-7**. Acórdão disponível em: <[http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:JcYkgOIMJmMJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108210/1/54/305310.rtf+Apela%C3%A7%C3%A3o+C%C3%ADvel+2006.51.01.520589-7&site=v2\\_jurisprudencia&client=v2\\_index&proxystylesheet=v2\\_index&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&output=xml\\_no\\_dtd&access=p&oe=UTF-8](http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:JcYkgOIMJmMJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108210/1/54/305310.rtf+Apela%C3%A7%C3%A3o+C%C3%ADvel+2006.51.01.520589-7&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8)> Acesso em: 28 abr. 2018.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível nº 2006.51.01.530367-6**. Acórdão disponível em: <[http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:GzWIocHf1fEJ:ementas.trf2.jus.br/siapro/feeder/idx%3Fprocesso%3D200651015303676%26CodDoc%3D261731+Apela%C3%A7%C3%A3o+C%C3%ADvel+200651015303676&site=v2\\_jurisprudencia&client=v2\\_index&proxystylesheet=v2\\_index&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&output=xml\\_no\\_dtd&access=p&oe=UTF-8](http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:GzWIocHf1fEJ:ementas.trf2.jus.br/siapro/feeder/idx%3Fprocesso%3D200651015303676%26CodDoc%3D261731+Apela%C3%A7%C3%A3o+C%C3%ADvel+200651015303676&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8)> Acesso em: 01 mai. 2018.

\_\_\_\_\_. **APEL/REEX nº 2008.51.01.807326-5**. Inteiro teor disponível em: <[http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:UhsWH7VhwiIJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108210/1/92/433821.rtf+2008.51.01.807326-5&site=v2\\_jurisprudencia&client=v2\\_index&proxystylesheet=v2\\_index&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&output=xml\\_no\\_dtd&access=p&oe=UTF-8](http://www10.trf2.jus.br/portal?movimento=cache&q=cache:UhsWH7VhwiIJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108210/1/92/433821.rtf+2008.51.01.807326-5&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8)>. Acesso em: 01 mai. 2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. **AÇÃO ORDINÁRIA nº 5057135-62.2012.4.04.7000/PR**. Inteiro teor disponível em: <[https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar\\_documento\\_publico&doc=701424887729828630060000000001&evento=817&key=484489d556a1fd28819287f7d33ffa99b21531571db140ac70802055123fa13&hash=2cbde5cf195ba09c5ac14b8b4ba8d4c5](https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701424887729828630060000000001&evento=817&key=484489d556a1fd28819287f7d33ffa99b21531571db140ac70802055123fa13&hash=2cbde5cf195ba09c5ac14b8b4ba8d4c5)> Acesso em 05 mai. 2018.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível nº 5057135-62.2012.4.04.7000/PR**. Acórdão disponível em: <[https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro\\_teor.php?orgao=1&documento=7807487](https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=7807487)> Acesso em: 05 mai. 2018.