



Opinião: Possibilidades jurídicas de convivência de marcas similares

Sabe-se que no Brasil é vigente a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), a qual confere proteção legal às marcas registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Em nosso ordenamento jurídico, portanto, é vedada a 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.

Por esse motivo, conflitos envolvendo a propriedade de uma marca são comuns no Judiciário. Quando o dono de um negócio toma conhecimento da existência de marca semelhante à sua, a primeira providência geralmente tomada é fazer cessar o uso indevido.

Os tribunais brasileiros, no entanto, têm considerado viável a convivência no mercado de marcas semelhantes, ou até mesmo idênticas, em algumas situações. Para tanto, são considerados os seguintes aspectos, bastante correlatos, em ordem decrescente de importância:

(i) *Ausência de confusão ao consumidor*: a jurisprudência do STJ, em regra, deixa a cargo das instâncias ordinárias a verificação de efetiva confusão entre marcas com grafia semelhante (em função da Súmula 7 do STJ)[1]. Ou seja, é de suma importância a comprovação, logo nas instâncias ordinárias (1º e 2º grau), de que não há possibilidade de confusão entre as duas empresas;

(ii) *Diferenciação entre os produtos e serviços oferecidos*: deve-se evitar que o consumidor seja induzido a erro ou associe determinado serviço com outro, de marca alheia. Autoriza-se, assim, a coexistência de marcas semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos[2], tendo atividades empresariais distintas[3];

(iii) *Ausência de concorrência desleal e desvio de clientela*[4]: as empresas em questão, em geral, não podem ter o mesmo público-alvo ou atingir a mesma clientela[5], sob pena de ser constatada concorrência desleal independentemente de malícia[6]; nesse sentido, não pode também estar presente o “intuito parasitário”[7], ou seja, pretensão de aproveitar-se do renome de marca alheia comercialmente;

(iv) *Distância entre as empresas*: por vezes, mesmo quando se trata de empresas atuantes no mesmo ramo, a distância entre elas impede que haja disputa de clientela[8]. Assim, a distância pode servir para amenizar os critérios anteriormente apresentados;

(v) *Tempo de convivência no mercado*: outro fator que pode amenizar os critérios anteriores é o fato de as empresas litigantes já terem convivido por anos no mercado sem maiores problemas ou confusões[9];

(vi) *Pouca criatividade no nome*: quando a marca contém vocábulo comum ou nome de lugar em seu nome, é mais provável que seja autorizada a convivência com outras similares no mercado;

(vii) *A diferença visual e traços gráficos distintivos*: quando é apenas o nome empresarial que é similar, e não a marca (logotipo, por exemplo), permite-se a manutenção de ambas no mercado[10];



(viii) *Ausência de renome da marca*: quando a marca não é amplamente conhecida no mercado, são maiores as possibilidades de se possibilitar a convivência[11].

Ressalta-se que, em geral, para que seja permitida a convivência de marcas similares no mercado, é necessário comprovar a distinção entre elas e entre os serviços por elas prestados, afastando a concorrência desleal e a competição pela mesma clientela.

Em que pese essa orientação genérica mais rígida, os demais critérios acima elencados podem servir como boas balizas de análise do caso concreto. Tratam-se de parâmetros norteadores dos julgadores, cuja exploração mais profunda em determinados litígios pode vir a ser bastante útil, tendo papel argumentativo chave em eventual decisão de manutenção ou não de duas marcas semelhantes no comércio.

[1] MC nº 6.560/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJU de 25.08.2003 e REsp 1092676/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012.

[2] Diferenciação dos serviços prestados pelos jornais “Folha” e “Folha” de São Paulo. STJ – REsp: 1548849 SP 2014/0281338-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017.

[3] TJSP; Apelação 1008426-57.2016.8.26.0152; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cotia – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018.

[4] AgRg no Ag 850.487/RJ, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 08/02/2010.

[5] STJ – AREsp: 826985 SP 2015/0305790-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 07/04/2017.

[6] REsp 1092676/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012.

[7] STJ – REsp: 1466212 SP 2013/0336840-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/12/2016, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017.

[8] STJ – AREsp: 1152891 SP 2017/0203443-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/10/2017.

[9] STJ – AREsp: 1152891 SP 2017/0203443-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/10/2017.

[10] TJPR – 7ª C.Cível – EDC – 569039-5/01 – Apucarana – Rel.: Fernando Antonio Prazeres – Unânime – J.

[11] TJPR – 18ª C.Cível – 0017761-64.2016.8.16.0001 – Curitiba – Rel.: Denise Kruger Pereira – J. 13.06.2018

Date Created

01/05/2019