

RECURSO ESPECIAL Nº 1.848.648 - RJ (2019/0162455-2)

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial proposto por Pharmascience Laboratórios Ltda., fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, por meio do qual impugna acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 609):

APELAÇÕES CÍVEIS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTROS MARCÁRIOS E ABSTENÇÃO DE USO – ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA COM MARCA REGISTRADA ANTERIORMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 124, XIX, DA LPI.

I – As marcas “DORALFLEX” e “NEODORALFLEX” reproduzem com acréscimo a marca “DORFLEX” registrada anteriormente pela apelante, restando configurada, na hipótese, o impedimento de registro descrito no inciso XIX do art. 124 da LPI;

II – No caso, a possibilidade de confusão entre as marcas é patente e, por tratar-se de produtos farmacêuticos, a questão deve ser analisada com maior rigor, tendo em vista que o consumo equivocado de medicamentos pode acarretar risco à saúde da população;

III – O fato de ter o INPI concedido outros registros para marcas contendo as expressões “DOR” e “FLEX” a diferentes titulares, não obriga o magistrado a julgar o caso da forma como pretende a apelante, sobretudo quando os atos emanados da autarquia, nesta ação questionados, mostram-se eivados de ilegalidade;

IV – Correto o decreto de nulidade dos registros nº 820.949.698 e nº 901.198.170, referentes às marcas “DORALFLEX” e “NEODORALFLEX”, com a determinação de abstenção de seu uso, como previsto no parágrafo único do art. 173 da LPI;

V - Apelações desprovidas.

Nas razões do presente recurso, a recorrente alega violação do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, bem como divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que as marcas farmacêuticas devem ser avaliadas com mais flexibilidade, em razão da utilização de sinais comuns e do não monopólio de termos vulgares, como as expressões DOR e FLEX utilizadas no caso concreto. Acrescenta ainda que a marca NEODORALFLEX é anterior a marca NEODORFLEX da recorrida.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 715-733).

Apresentado a julgamento na sessão de julgamento desta Terceira Turma, a Relatora Min. Nancy Andrighi apresentou seu voto no sentido de negar provimento ao

recurso especial, ao fundamento central de que, embora formado por termos evocativos e comuns, a justa posição de DOR+FLEX alcançaria um resultado com suficiente distintividade, que não teria sido observada pela recorrente. Acrescentou que os conjuntos marcários DORFLEX e DORALFLEX não apresentam diferenças substanciais, podendo levar os consumidores à confusão, mesmo porque são disponibilizados aos consumidores pelos mesmos canais de venda no mercado nacional.

Pedi vista dos autos para refletir sobre o tema.

De início, impressionou-me a aparência das embalagens utilizadas pelas partes, bem como a argumentação da recorrente quanto à utilização de termos comuns no próprio mercado em que inseridos os produtos concorrentes. Entretanto, a presente demanda veicula pretensão anulatória de registro marcário que foi deferido para as **marcas nominativas** DORALFLEX e NEODORALFLEX, ambas com registros deferido para a recorrente, desse modo os fundamentos do presente voto também devem ficar adstritos aos termos do nosso vernáculo utilizados para composição das marcas confrontadas.

Com a máxima vênia do entendimento da relatora Min. Nancy Andrighi, noto que a situação desses autos é assemelhada ao caso enfrentado por esta Terceira Turma no julgamento do Resp n. 1.105.422-MG, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
2. O art. 330 do CPC permite ao magistrado julgar antecipadamente a lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. O deferimento do pedido de produção de provas está vinculado à livre convicção do magistrado de primeiro grau de jurisdição. Assim, firmada a conclusão adotada pelo Tribunal *a quo* na suficiência de elementos para julgar o mérito da causa, não pode esta Corte revê-la sem incursionar nas provas dos autos, providência vedada pela Súmula 07/STJ.
3. O art. 18, II, da Lei 9.279/96, também chamada de Lei da Propriedade Industrial (LPI) dirige-se ao procedimento de requerimento de patente, não sendo aplicável em hipóteses em que se discute a possibilidade de utilização de marca semelhante a outra já registrada no órgão competente.

4. A finalidade da proteção ao uso das marcas – garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI – é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).

5. Nas hipóteses previstas no art. 124, VI, da LPI não se pode falar em colidência, haja vista que, em regra, inexistente a possibilidade de uso exclusivo de elementos genéricos por qualquer empresa.

6. O radical “SOR”, que compõem a marca SORINE, não é apropriável, uma vez que é designativo do componente principal do produto farmacológico que se pretende assinalar, prática comum na indústria farmacêutica. Do contrário, gerar-se-ia situação incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas de irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência.

7. Afastada a identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há se falar em ofensa ao art. 195, III da LPI.

8. Recurso especial não provido.

Também no sentido de mitigar a proteção de termos evocativos para a composição de marcas, esta Corte teve a oportunidade de apreciar a utilização dos termos Ebony e Bril, em precedentes assim ementados:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. **MARCA FRACA OU EVOCATIVA.** POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. **IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.**

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do *patent misuse*.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. **Min. Nancy Andrighi**, Terceira Turma, DJe 30/3/2011)

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. **MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.**

Superior Tribunal de Justiça

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.
2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.
3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (*ex nunc*). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.582.179/PR, Rel. **Min. Ricardo Villas Bôas Cueva**, Terceira Turma, DJe 19/08/2016)

Em cada um dos casos referidos, esta Terceira Turma reconheceu como evocativa a utilização do termo "SOR" como claramente referente a "SORO", composto utilizado no medicamento "SORINE", "EBONY" como referente a "ÉBANO" que seria corriqueiramente associado ao público afro-descendente, e "BRIL" como alusão a brilho. Diante desse liame perceptível *primo oculi*, não se afastou peremptoriamente a exclusividade da utilização da marca, mas impôs-se a limitação dessa proteção no sentido de reconhecer que o titular da marca devia tolerar de certa margem de proximidade com outras marcas.

Aliás, ressalta-se que o reconhecimento da marca como evocativa, por definição, deve decorrer dessa percepção *primo oculi*. Isso porque a marca evocativa, ou sugestiva, é definida como aquela em que há um manifesto laço conotativo entre a marca e o produto ou serviço por ela denominado, viabilizando ao consumidor a fácil apreensão da finalidade ou qualidade atribuída àquele produto ou serviço. Nessas situações, esclarece o saudoso professor Denis Borges Barbosa que a "perda da novidade simbólica (que torna fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá de outro lado vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo." (**A oponibilidade da marca varia com sua força**)

distintiva e o tempo. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/ooponibilidade_marca.pdf>, acessado em 9/12/2019).

Na hipótese dos autos, a despeito do entendimento do Tribunal de origem de que a possibilidade de confusão seria patente em razão da proximidade gráfica e fonética das expressões, há um vínculo conotativo inequívoco apreendido de pronto pelo público alvo do termo "DOR", bem como do termo "FLEX", como relacionados de forma óbvia a que se destina o medicamento que designa. E note-se que tal conclusão independe de qualquer reexame de fato ou prova, uma vez que é facilmente apreendido pelo público consumidor.

Outrossim, é de conhecimento público e notório a quantidade de produtos farmacêuticos e analgésicos que contém o radical DOR (e.g., **Dorex**, **Doralex**, **Doraflex**, **Doralgina**, **Doril**, **Doral**, entre outros), alguns deles com enorme proximidade vocálica com o medicamento da recorrida. Com efeito, essa proximidade dos nomes de medicamentos demonstram o quanto o mercado farmacêutico se utiliza da facilidade natural de marcas evocativas para viabilizar a pronta identificação pelo seu consumidor da utilidade de seu produto. Por consequência, devem também tolerar a proximidade de seus concorrentes que, por certo, também buscam os benefícios das marcas evocativas.

Esse contexto, bem conhecido pelo órgão competente para a análise marcária, certamente influenciou no deferimento pelo INPI do registro da marca **Doralflex**, a despeito da existência de todas as demais citadas acima.

Nesse cenário, ganha relevância especial a apresentação do produto ao consumidor como uma forma agregada de assegurar a diferenciação e identificação do fornecedor. No entanto, a proteção a esse bem imaterial e à defesa concorrencial não é alcançada por meio de ação de nulidade de registro, que impugna essencialmente o ato de análise tão somente da marca nominativa.

Diante dessas circunstâncias, que são peculiares ao mercado farmacêutico, e mantendo a homogeneidade do que vem decidindo esta Corte Superior quanto à mitigação da proteção marcária deferida às marcas evocativas, com as mais devidas vênias da Relatora Min. Nancy Andrichi, divirjo de seu voto para dar provimento ao recurso especial e julgar improcedente a ação de nulidade de registro marcário, invertendo, por consequência, os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em sentença.

Superior Tribunal de Justiça

É como voto.

