

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.848.648 - RJ (2019/0162455-2)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) - SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada por AVENTISUB II, INC. em face do recorrente e do INPI, mediante a qual postula a invalidação dos registros conferidos para as marcas *DORALFLEX* e *NEODORALFLEX*, em razão de colidirem com a marca *DORFLEX*, de sua titularidade.

Sentença: julgou procedente o pedido, para decretar a nulidade dos registros e determinar a abstenção de seu uso pela recorrente.

Acórdão: negou provimento às apelações interpostas pela recorrente e pelo INPI.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Superior Tribunal de Justiça

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação do art. 124, VI e XIX, da Lei 9.279/96. Argumenta que marcas farmacêuticas, por sua própria natureza, admitem avaliação mais flexível, devendo seus titulares suportar o ônus da convivência com sinais semelhantes, à vista do princípio da liberdade de comércio e do não monopólio dos elementos vulgares. Aduz que as expressões "DOR" e "FLEX" guardam relação com o produto e a patologia que identificam, de modo que proibir o uso das marcas de sua titularidade seria 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" (e-STJ fl. 662). Afirma que o registro da marca *NEODORFLEX* é posterior àqueles das marcas *DORALFLEX* e *NEODORALFLEX*. Colaciona precedentes em apoio a suas teses.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.848.648 - RJ (2019/0162455-2)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) - SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. *DORFLEX* / *DORALFLEX* / *NEODORALFLEX*. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Ação ajuizada em 8/7/2013. Recurso especial interposto em 3/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/10/2019.

2. O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que concederam as marcas *DORALFLEX* e *NEODORALFLEX* à recorrente.

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Precedentes.

4. De acordo com as disposições técnicas consolidadas no Manual de Marcas do INPI, "termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante".

5. Diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese – grau de semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões para designação de produtos afins – impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente.

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.848.648 - RJ (2019/0162455-2)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) - SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que concederam as marcas *DORALFLEX* e *NEODORALFLEX* à recorrente.

1. CONTORNOS DA LIDE

AVENTISUB II, INC. ajuizou a presente ação, em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA, objetivando provimento judicial que decretasse a nulidade dos registros ns. 820.949.698 e 901.198.170, concedido para as marcas de apresentação nominativa *DORALFLEX* e *NEODORALFLEX*.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, por entender que as marcas da recorrente, ao reproduzirem parcialmente a marca *DORFLEX* da recorrida – designando medicamentos utilizados para a mesma finalidade (analgésicos) –, tornam evidente a possibilidade de confusão junto ao público

consumidor, “que poderá ter a impressão de que se trata de uma mesma família de marcas, podendo ser levado a uma associação equivocada quanto à origem dos produtos” (e-STJ fl. 423).

O Tribunal *a quo*, ao julgar as apelações interpostas pela recorrente e pelo INPI, decidiu manter o juízo de procedência do pedido, na medida em que, consoante seu entendimento, os acréscimos das partículas “AL” e “NEO” aos radicais “DOR” e “FLEX” não conferem distintividade suficiente às marcas impugnadas, o que, à vista da evidente possibilidade de confusão, não permite a coexistência dos sinais em confronto.

A pretensão deduzida nas razões do especial fundamenta-se na alegação de que, principalmente no segmento farmacêutico, a colidência entre marcas deve ser analisada de forma mais flexível, não se podendo conferir direito de exclusividade para expressões evocativas ou genéricas, como na hipótese.

Ademais, deve ser reconhecida a possibilidade de convivência quando as marcas são formadas por termos designativos do componente principal do medicamento.

A recorrente aponta que suas marcas são dotadas de distintividade suficiente quando comparadas com aquelas da recorrida, não havendo possibilidade de confusão por parte dos consumidores.

Afirma ainda que o depósito da marca *NEODORFLEX* foi feito pela recorrida em momento posterior ao pedido de registro para o signo *NEODORALFLEX*.

2. DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA VIOLAÇÃO DE SINAIS MARCÁRIOS E DA HIPÓTESE DOS AUTOS

Conforme assentado por esta Corte, a finalidade da proteção conferida ao detentor de registro marcário – prevista no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI – é dupla: por um lado, proteger o titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço ofertado (art. 4º, VI, do CDC). Nesse sentido, por todos, o REsp 1.105.422/MG, 3ª Turma, DJe 18/5/2011).

Deve-se ter em mente, contudo, que o direito de uso exclusivo de uma marca, bem como o direito do respectivo titular de exigir que terceiros se abstenham de utilizar signos idênticos ou semelhantes, não podem ser considerados absolutos e irrestritos, pois estão condicionados às exceções do art. 132 da LPI e ao equilíbrio com os valores constitucionais da livre concorrência, da liberdade de expressão e da livre iniciativa.

Segundo se depreende da Lei de Propriedade Industrial, a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços disponibilizados no mercado, são utilizados sinais que possam gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX).

Para aferição da existência de confusão ou de associação entre marcas, em primeiro lugar, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado (REsp 1.688.243/RJ, 4ª Turma, DJe 23/10/2018), considerado o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados.

Superior Tribunal de Justiça

No que concerne aos elementos passíveis de análise para que se possa concluir pela caracterização ou não da violação ao direito de exclusiva – elencados por esta 3ª Turma quando do julgamento do AgRg no REsp 1.346.089/RJ (DJe 14/5/2015) –, merecem destaque os seguintes: (i) grau de distintividade das marcas, (ii) grau de semelhança entre elas, (iii) tempo de convivência, e (iv) natureza dos produtos ou serviços oferecidos.

Tais critérios, vale consignar, devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos *a priori* sobre a relevância em abstrato de cada um deles.

O exame da distintividade das marcas serve para verificar se os sinais registrados constituem expressões genéricas, necessárias, comuns, vulgares ou descritivas, que se relacionam com o produto ou o serviço assinalado.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso constatado que se trata de marca fraca, dotada de baixa distintividade, seu titular pode ter de suportar o ônus da coexistência, uma vez que optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento relacionado ao próprio produto ou serviço. Nesse sentido, por todos, confira-se o REsp 1.107.558/RJ, 4ª Turma, DJe 6/11/2013.

Quanto ao ponto, verifica-se, no particular, que a marca *DORFLEX*, registrada pela recorrida, é formada por expressões passíveis de serem classificadas como de menor grau distintivo (“DOR” + “FLEX”), pois se trata de termos de natureza comum, evocativa, que guardam relação com o produto que identifica (remédio para dor).

Todavia, é de se destacar que o processo de justaposição dessas partículas de uso comum/evocativas, formando uma nova expressão – *DORFLEX*–,

foi tido como suficiente para conferir distintividade ao conjunto marcário, circunstância que viabilizou seu registro perante o órgão competente.

Não se pode, portanto, como pretende a recorrente, analisar o registro em questão somente após decompor os elementos que o integram. Deve-se atentar, principalmente, ao novo termo resultante do processo de formação da marca, cuja força é capaz de lhe imprimir suficiente distintividade.

De fato, conforme consta do Manual de Marcas do INPI, “[t]ermos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante” (disponível em <http://bit.do/manual-marcas-inpi>, consulta realizada em 19/11/2019).

De outro lado, não se pode negar que os conjuntos marcários de ambas as partes, não apresentam diferenças substanciais em seus aspectos gráfico e fonético, sendo certo que a impressão deixada a partir do exame sucessivo de cada um deles traz, automaticamente, os elementos que compõe o conjunto anterior à lembrança:

DORFLEX DORALFLEX NEODORALFLEX NEODORFLEX

DORALFLEX DORFLEX NEODORFLEX NEODORALFLEX

Pode-se vislumbrar, outrossim, que, desde as fases administrativas dos procedimentos de concessão dos registros marcários da recorrente, a recorrida não se manteve inerte, utilizando-se dos expedientes disponíveis para manifestar sua oposição aos registros requeridos (conforme constou na sentença, à fl. 420 e-STJ), o que evidencia que o tempo de convivência entre as marcas em conflito não pode ser considerado como elemento que deponha a favor da

pretensão recursal.

Quanto ao ponto, vale acrescentar que o registro da marca *DORFLEX* ocorreu 40 anos antes do depósito da marca *DORALFLEX*, de modo que, conforme assentado pelos juízos de origem, quando da deflagração do procedimento administrativo registral por parte da recorrente, o medicamento da recorrida já era amplamente reconhecido pelo público consumidor brasileiro (e-STJ fl. 424).

Veja-se que a duração de uso da marca é elencada pela Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (promulgada pelo Decreto 75.572/75) – em seu art. 6º *quinquies*, C.1 – como circunstância fática determinante relacionada à suscetibilidade de se conferir proteção ao sinal utilizado. Eis seu teor:

Art. 6º *quinquies*

C . (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

No particular, portanto, a partir da análise dos fatos e provas levada a efeito pelo Tribunal de origem, pode-se afirmar que: *(i)* as marcas confrontadas identificam medicamentos para a mesma finalidade (analgésicos); *(ii)* o registro da marca *DORALFLEX* foi solicitado 40 anos depois do registro da marca *DORFLEX*; *(iii)* o fármaco da recorrida ostenta expressiva notoriedade perante o público consumidor; e *(iv)* os medicamentos em questão são comercializados nos mesmos canais de venda no mercado nacional.

Vale consignar, outrossim, que as turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte vêm entendendo que as premissas que conduziram às

Superior Tribunal de Justiça

conclusões acerca da ocorrência ou não de confusão no público consumidor são inviáveis de revolvimento em sede de recurso especial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 182/STJ.

[...]

3. Tendo a Corte local, ao apreciar o contexto fático-probatório dos autos, concluído que as empresas possuem atividades semelhantes capazes de causar confusão nos consumidores, não há como esta Corte rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 595.424/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. COLISÃO DE MARCAS. 1. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 2. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. 3. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 4. CARÁTER AUTÔNOMO OU PREPARATÓRIO DA CAUTELAR. FALTA DE INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL VIOLADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. 5. LEI Nº 9.279/96. MARCAS MISTAS "SIM RADIOSAT" E "SIM TV". COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL EM RAZÃO DA SIMILITUDE DOS ELEMENTOS GRÁFICOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 6. FATO SUPERVENIENTE. ANÁLISE PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 7. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. O acórdão estadual, ao analisar os elementos gráficos das marcas mistas "SIM RADIOSAT" e "SIM TV", concluiu que a similitude entre elas é apta a causar confusão nos consumidores, o que impede nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, que não pode ser considerada uma terceira instância recursal (Súmula nº 7 do STJ).

[...]

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1421365/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 14/11/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA

PARTE REQUERIDA

1. A reforma do entendimento da instância ordinária e entender pela ausência de confusão entre as marcas, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

2. A incidência do referido óbice impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a instância ordinária.

[...]

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 989.275/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)

Diante desse contexto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese – grau de semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões para designação de produtos afins – impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente.

Com efeito, o uso das marcas *DORALFLEX* e *NEODORALFLEX*, considerando o exame do acervo probatório levado a cabo pelos juízos de primeiro e segundo graus, revela circunstância que implica violação dos direitos da recorrida, configurando hipótese de confusão e associação indevida, sobretudo porque presentes elementos que permitem inferir que o consumidor pode se confundir, comprando um medicamento pelo outro, ou ainda acreditar que os produtos por elas designados estejam de alguma forma conectados à sociedade empresária adversa.

3. CONCLUSÃO

Superior Tribunal de Justiça

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais (fixados na origem em 10%) para 15% sobre o valor atualizado da causa.

