

## **CASO DE ALTA INDAGAÇÃO**

A desavença se estabelece entre empresas que atuam no setor médico, via de ação ordinária de abstenção de uso de marca, cumulada com pedido indenizatório e antecipação de tutela, ajuizada por A em face de R.

A autora aduz que atua no mercado diagnóstico desde 1991, com tecnologias de ponta, tendo seus atos arquivados na Junta Comercial, em 02.03.2004, com o nome empresarial, XXXXXXXX, titular de dois registros e pedido da marca perante o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Informa a inexistência, ao efetuar o depósito da marca acima, de outras anteriores com que colidissem, o que permitiu o uso exclusivo da expressão em uso desde então.

Aduz ter tomado conhecimento de que a ré desenvolvia comércio e divulgação de produtos com marca idêntica, para a mesma atividade e atividade afim.

Após troca de entendimentos frustrados, iniciado o processo, defere-se a tutela antecipada, posteriormente revogada, obrigada a ré a se abster de veicular e utilizar por qualquer meio e para quaisquer fins a marca em disputa, sob pena de multa diária. A antecipação fora reconsiderada porque os produtos importados e distribuídos pelo réu estavam incluídos na classe 10, enquanto que os da autora, nas classes 9 e 35, afastada a urgência a justificar a medida.

Em contestação, aduz-se uso da marca distribuidora de produtos fabricados pela empresa estrangeira, constituída em 1986, muito antes da empresa autora e do depósito de seus pedidos de registro para a marca análoga. Acrescenta que fora fundada em 1996, desde data anterior à constituição da sociedade autora e dos depósitos dos pedidos de registro,

comercializando os produtos desde 2007. Demonstra a existência de contratos ativos com hospitais públicos e privados, tratando o litígio de questão de saúde pública e não de uma simples disputa marcária, acusando significativo volume de negócios da empresa ré. Afirma: (i) que os produtos são distintos; (ii) que marcas semelhantes não configuram necessariamente possibilidade de confusão; (iii) os produtos pertencem a classes distintas no INPI, sendo certo que a autora não possui registro na classe 10; (iv) a autora apenas revende produtos de marcas internacionais, tais como "ONE LAMBDA", "NANOGEN", "BIOPUR", "VATTEN", "LAVIE", "ASPY" e "AVATI"; (v) a venda dos produtos de ambas as partes só ocorre por encomenda; (vi) os produtos identificados coexistem harmonicamente no mercado brasileiro há, pelo menos, cinco anos; (vii) não há possibilidade de confusão para o mercado consumidor, e, (viii) alega que a expressão objeto da pendenga é formada por elementos que descrevem características dos produtos em pauta e, na forma da jurisprudência pacificada, as marcas sugestivas (chamadas "marcas fracas") merecem proteção limitada, sob pena de constituir abuso de direito e atentar contra a livre iniciativa.

O registro da autora compreende as classes 9 e 35 e, o da ré, a classe 10, sendo certo que a demandante já realizou pedido de registro para sua marca na classe 10, reivindicando proteção para o direito aos usos que lhe são inerentes.

Sentença com julgamento de procedência para condenar a ré a se abster de utilizar a marca em litígio, em qualquer forma, direta ou indireta, capaz de gerar confusão, retirando, inclusive, materiais de publicidade e informações da internet, no prazo de 30 dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária; ao pagamento de importância a título de danos morais e improcedente o pedido de apuração dos danos materiais em liquidação de sentença. Custas e honorários pela ré, no montante de 10% sobre o valor oferecido à causa.

Apelação da ré, repetindo as razões já expostas na peça de defesa.

A matéria não é nova, embora, como tudo, em direito, mantenha sempre certo grau de dependência com respeito ao enfoque do cenário material em que o fato se desenvolva.

Em primeiro lugar, se a sentença proíbe o uso de um designativo já registrado no INPI, é forte a inclinação para o reconhecimento da competência da Justiça Federal de acordo com o comando expresso do art. 109, I, da CRFB:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

As dúvidas existentes, geralmente envolvendo casos de registrabilidade, foram varridas pelo entendimento jurisprudencial orientador:

PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA.

1. A discussão sobre a validade de um registro de desenho industrial, nos termos da Lei, deve ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Poder Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta frente à Justiça Federal, com a participação do INPI. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1251646/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INPI. MARCA. NULIDADE INCIDENTAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, embora a Lei nº 9.279/96 preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação própria, na qual que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 254.141/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012).

PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. MARCA. NULIDADE. DECLARAÇÃO.

COMPETÊNCIA. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA.

1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI.

2. Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação.

Precedentes.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1322718/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 11/12/2012).

Como, no entanto, as próprias partes limitam suas pretensões ao uso da marca, sem reflexos registrais, afastados pela diferença de classe e ausente pedido neste sentido, que se admita em nome da celeridade do fazimento de Justiça o atuar do Poder Judiciário Estadual.

O caminho em direção à dirimência passa pela ratificação do conceito constitucional da proteção aos produtos da criatividade humana (art.5º, inciso XXIX, da CRFB), que se consubstancia nas fórmulas infraconstitucionais, como as do art. 124, da Lei nº 9.279/96, de que se extraem os seguintes aspectos proibitivos de registro perante o INPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Em complemento explicativo para o alcance da consciência de quem atua no ramo, a Lei dispõe:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

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 associação com aquela marca alheia;

Não se tratando de marca de alto renome, como descrita no diploma legislativo especial:

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”,

é de se considerar uma possível coincidência, sem propósitos fraudulentos, embora não se possa afastar a circunstância da anterioridade, cuja arquitetura está de há muito desenhada na linha de raciocínio do julgador nacional:

RECURSO ESPECIAL DA ASSOLAN - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRA-RAZÕES - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE DA MARCA "ASSIM" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - ATUAÇÃO DA ASSOLAN E DO GRUPO HOSPITALAR EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS E EM CLASSES DIFERENTES - CONVIVÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA MARCA "ASSIM" PELA ASSOLAN E PELO GRUPO HOSPITALAR - POSSIBILIDADE - CONCESSÃO DO REGISTRO DA MARCA "ASSIM" À RECORRENTE POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - IRRELEVÂNCIA - PROTEÇÃO DO ART. 129 DA LEI N.

9.279/96 - FATO QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADO POR ESTA INSTÂNCIA SUPERIOR (ART. 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL DA ASSOLAN PROVIDO, PARA ESTE FIM (ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).

RECURSO ESPECIAL DO GRUPO HOSPITALAR - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERESSADA GERMANS - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - DEMAIS QUESTÕES - PREJUDICIALIDADE, ANTE O PROVIMENTO DO

RECURSO DA ASSOLAN - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO GRUPO HOSPITALAR.

(REsp 1262118/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 11/10/2011).

A anterioridade, portanto, passou a constituir a principal fórmula interpretativa para que, *in casu*, o julgado fosse mantido na sua quase totalidade, com exceção do pedido de dano moral, que amoldo aos limites éticos da ausência de prova de decomposição do prestígio da marca; a tentativa de acordo com respeito à convivência simultânea; a natureza de “marca fraca”; o caráter pedagógico da decisão, que deve ser afastado da senda do enriquecimento ilícito, ainda mais que o consumidor, no episódio, só entra pela porta doutrinária da proteção teórica e genérica.

Desta forma, como a matéria ainda vem sendo objeto de dúvidas e raciocínios não definitivos, vale dar-lhe a conhecimento, como exortação para que os senhores magistrados, se não tiverem outras fórmulas de estudo, utilizem estes pensamentos para auxílio de suas ponderações decisórias.

Rio de Janeiro, 20.09.2013.

**ANTONIO CARLOS ESTEVES TORRES**