

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 27

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho
da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Julho / Dezembro de 2020

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof. Enzo Baiocchi, Prof. Ivan Garcia, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Marcelo Leonardo Tavares, Prof. Mauricio Moreira Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski e Prof. Sérgio Campinho).

EDITORES: Sérgio Campinho e Mauricio Moreira Menezes.

CONSELHO EDITORIAL: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Ana Frazão (UNB), António José Avelãs Nunes (Universidade de Coimbra), Carmen Tiburcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Universidade de Coimbra), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Luiz Edson Fachin (UFPR), Marie-Hélène Monsèrié-Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse), Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (USP), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO: Carlos Martins Neto e Mariana Pinto (coordenadores). Guilherme Vinseiro Martins, Leonardo da Silva Sant'Anna, Livia Ximenes Damasceno, Mariana Campinho, Mariana Pereira, Mauro Teixeira de Faria, Nicholas Furlan Di Biase e Rodrigo Cavalcante Moreira.

PARECERISTAS DESTES NÚMERO: Bruno Valladão Guimarães Ferreira (PUC-Rio), Caroline da Rosa Pinheiro (UFJF), Gerson Branco (UFRGS), Fabrício de Souza Oliveira (UFJF), Fernanda Valle Versiani (UFMG), Jacques Labrunie (PUC-SP), Marcelo Féres (UFMG), Marcelo Lauar Leite (UFERSA), Rafael Vieira de Andrade de Sá (FGV-SP) e Raphaela Magnino Rosa Portilho (UERJ).

PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — n° 27 (julho/dezembro 2020)
. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ
Campinho Advogados
Moreira Menezes, Martins Advogados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)

* Publicado no segundo semestre de 2021.

EXAME DE COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS E A TEORIA DA DISTÂNCIA¹

ANALYSIS OF TRADEMARK COLLISION AND THE THEORY OF DISTANCE

*Ciro Silva Martins**

Resumo: O presente estudo tem por objetivo aprofundar a discussão acerca da teoria da distância para análise de colidências entre marcas. Para tanto, buscou-se analisar, em primeiro lugar, o fenômeno marcário como uma manifestação simultaneamente jurídica, econômica e semiótica. Assim, a partir da compreensão teórica desses três perfis, vislumbrou-se a possibilidade de solução de diversas questões práticas na seara marcária, porquanto emergem conceitos importantes dessa percepção, entre eles, a distintividade diferencial. Nesse sentido, procurou-se relacionar a distintividade diferencial com a análise de colidências e concluiu-se que a teoria da distância opera como ferramenta para dar concretude à distintividade diferencial no contexto nesse exame, possibilitando conclusões alternativas àquelas que se obtêm utilizando apenas a comparação binária entre marcas.

Palavras-chave: Direito marcário. Teoria da distância. Colidência. Semiótica. Distintividade diferencial.

Abstract: This study aims to deepen the discussion about the theory of distance for analysis of collisions between trademarks. To this end, we sought to analyze, firstly, the trademark phenomenon as a simultaneously legal, economic and semiotic manifestation. Thus, from the theoretical understanding of these three profiles, the possibility of solving several practical issues in the trademark field was en-

¹ Artigo recebido em 26.08.2021 e aceito em 19.11.2021.

* Mestrando em Direito de Empresa e Atividades Econômicas pelas Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Advogado. E-mail: cs.martins0@gmail.com

visaged, as important concepts of this perception emerge, among them, the differential distinctiveness. In this sense, we sought to relate differential distinctiveness with the analysis of collisions, and it was concluded that distance theory operates as a tool to concretize differential distinctiveness in the context of this examination, allowing alternative conclusions to those obtained using only the binary comparison between trademarks.

Keywords: Trademark law. Theory of distance. Collision. Semiotics. Differential distinctiveness.

Sumário: Introdução. 1. A distintividade diferencial como resultado da tripla natureza das marcas. 2. Teoria da distância. 3. Análise de colidências: binária e diferencial. 3.1. Comparação binária. 3.2. Análise pela distintividade diferencial ou teoria da distância. Conclusão.

Introdução.

A teoria distância, segundo a qual o titular de uma marca não pode ter direito a uma distância adicional entre sua marca e as demais marcas concorrentes, quando essa coexistência já estiver estabelecida, vem constantemente sendo aplicada pelos tribunais. Do ponto de vista doutrinário, há também certo consenso acerca da assertividade da teoria. Entretanto, ainda não existem muitos trabalhos no país que visam ir além da mera menção ou descrição do assunto. Nesse sentido, reputa-se importante aprofundar o debate sobre essa teoria no país.

Assim, o presente estudo visa instigar o diálogo e avançar na sistematização da teoria da distância. Para tanto, entende-se relevante investigar as raízes teóricas que justificam sua aplicação, bem como a utilidade prática dessa abordagem. Dessa forma, a teoria poderá ganhar mais solidez, podendo ser invocada nos processos judiciais e administrativos de maneira substantiva e não apenas retórica.

Destarte, no capítulo 1 será realizado um esforço para esmiuçar a natureza das marcas. Baseado em estudos associados à análise econômica da propriedade intelectual, de um lado, e da semiótica, de outro, ficará evidente que a marca é, ao mesmo tempo, fenômeno jurídico, econômico e simbólico. Essa compreensão é importante, na medida em que contribui para resolução de questões práticas envolvendo o universo marcário e, principalmente, ajuda a apreender com maior profundidade a teoria da distância.

No capítulo 2, munidos dos conceitos levantados no capítulo anterior, será feita uma descrição da teoria da distância propriamente dita. Não será apenas analisada a sua origem, mas também, de maneira sucinta, como a doutrina e os tribunais vêm interpretando-a.

Por fim, o capítulo 3 será dividido em duas partes. Na primeira, será discutida a atual técnica de análise de colidências marcária: a comparação binária. Na segunda, será descrito como a teoria da distância pode contribuir para análise de colidências, tornando-a mais realista, por levar em conta o contexto mercadológico em que os signos se inserem.

1. A distintividade diferencial como resultado da tripla natureza das marcas.

A marca é um signo distintivo que diferencia um produto ou serviço de outro.² Trata-se de objeto dotado de uma tripla natureza: econômica, jurídica e semiológica.³ Compreender a interdependência dessas naturezas não é trivial. Isso porque, tal realidade permite a

2 Lei nº 9.279/1996: “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.

3 BARBOSA, Denis Borges. *O Fator Semiológico na Construção do Signo Marcário*. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006. p. 4.

solução de problemas práticos, auxiliando a correta percepção dos conceitos relacionados ao universo marcário. Especialmente, a clareza quanto à essa tripla natureza contribui para interpretação das categorias jurídicas compreendidas nesse domínio.

Do ponto de vista econômico, o valor da marca para um agente está em poupar os custos de procura dos consumidores, dado que o signo distintivo consubstancia, na percepção destes, a qualidade dos produtos e/ou serviços fornecidos.⁴ Nesse sentido, é racional que os agentes econômicos se empenhem na construção da reputação de suas marcas, o que implica, por conseguinte, investimentos realizados em qualidade, prestação de serviços, propaganda, entre outros. Uma vez estabelecida a reputação, o agente tende a aumentar suas vendas e/ou prestação de serviços, ao passo que os consumidores ficam dispostos a pagar um preço maior em troca da diminuição dos custos de procura e da certeza de qualidade, o que contribuiu para o acréscimo dos lucros. Sendo assim, os agentes econômicos possuem incentivos para sempre fornecer produtos e serviços de qualidade, visando proteger e incrementar a reputação de suas marcas.

Ademais, no âmbito da concorrência, a marca exerce ainda um papel persuasivo. Com efeito, as marcas são dotadas de um "magnetismo comercial".⁵

Marca é um atalho de merchandising que induz o consumidor a selecionar o que ele precisa ou o que ele acredita que precisa. O titular da marca explora essa propensão humana empregando todo esforço para impregnar a atmosfera do mer-

4 LANDES, William M.; POSNER, Richard. A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge, Massachusetts, e Londres, Inglaterra: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003. p. 168.

5 BEEBE, Barton. *Search and Persuasion in Trademark Law*. Michigan Law Review, vol. 103, issue 8, p. 2020-2072, ago. 2005. Disponível em: <http://repository.law.umich.edu/mlr/vol103/iss8/2>. Acesso em 23 set. 2019. p. 2045.

cado com o poder imagético do símbolo congenial. Quaisquer que sejam os meios empregados, o objetivo é o mesmo – transmitir por meio da marca, nas mentes dos potenciais clientes, o desejo pela mercadoria sobre a qual ela aparece.⁶

Como a marca presta uma função socialmente relevante ao incitar o consumo e valorizar a atividade empresarial, justifica-se a sua proteção do ponto de vista jurídico. Desse modo, o direito marcário visa, por um lado, resguardar os investimentos do empresário – proibindo que terceiros tomem carona nos signos distintivos alheios – e, por outro lado, assegura aos consumidores a capacidade de discernimento sobre um bom e um mau produto ou serviço⁷ – evitando a coexistência de marcas capazes de causar confusão ou associação indevida pelo público-alvo.

O instrumento jurídico utilizado para tanto é o registro de marcas concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que, simultaneamente, visa proteger os empresários e os consumidores.⁸ Esse mecanismo garante a utilização da marca com exclusividade pelo titular, dando-lhe meios para combater o uso indevido de seus signos por terceiros. Nesse sentido, lhe é assegurado o direito de

6 No original: “trademark is a merchandising shortcut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same -- to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears” (SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. v. S. S. Kresge Co.*, 316 U.S. 205 (1942). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/316/203/>. Acesso em: 23 set. 2019).

7 BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 698.

8 Lei nº 5.648/1970, art. 2º: “O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

ceder seu registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.

Para concessão do registro, a marca deve atender a quatro requisitos: liceidade, veracidade, disponibilidade e distintividade.⁹ A liceidade diz respeito a não interdição legal do signo por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes.¹⁰ O requisito da veracidade proíbe o registro de sinal enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços a que a marca se destina.¹¹ Pela disponibilidade o signo só pode ser registrado se estiver livre para ser apropriado como marca, isto é, não pode encontrar óbice em outro signo distintivo protegido a qualquer título.¹² Por fim, a distintividade, em sua acepção clássica, é traduzida na capacidade do signo distinguir o objeto por ele assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros do mesmo gênero, natureza ou espécie.¹³ Por exemplo, o termo “APPLE” – maçã – para designar computadores, é distintivo; porém, para designar frutas em conserva, não é.

A marca é ainda um fenômeno semiótico. Semiótica ou semiologia é uma ciência que se dedica ao estudo dos signos. A origem da disciplina remetem aos trabalhos do linguista suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913) e do filósofo americano Charles Sanders Peirce (1839-1914), a quem competiu definir as linhas iniciais da matéria.

Em primeiro lugar, assim como a física atômica que por objeto primário o átomo, a semiótica analisa o signo. Conforme descreve Beebe:

9 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Manual de Marcas*. 3. Ed, out. 2019. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-3-edicao/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em: 23 set. 2019.

10 Cf. incisos I, III, XI e XIV do art. 124, da Lei nº 9.279/1996.

11 Cf. inciso X do art. 124, da Lei nº 9.279/1996.

12 Cf. incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII do art. 124 e art. 126, da Lei nº 9.279/1996.

13 Cf. incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124, da Lei nº 9.279/1996.

A tradição semiótica define o signo não pelo que ele é, mas pelo o que ele faz. Isto é, o signo é definido funcionalmente ao invés de ontologicamente. Como escreveu Peirce, o signo é ‘algo que significa algo em alguma consideração ou capacidade para alguém para alguém’.¹⁴

Em segundo lugar, continua Beebe:

[...] semiótica é um negócio enfaticamente estruturalista. Ela é, em essência, uma extensão da linguística estrutural para todos os aspectos da experiência. Sendo assim, ela sustenta que nenhum elemento da experiência é significativo em si mesmo. O significado emerge somente nas relações estruturais ou, mais precisamente, na oposição estrutura entre os elementos. A ideia axial no pensamento semiótico é diferença, que considera ser anterior à identidade e ao significado. Exergar o mundo através da lente semiótica é ver as coisas pelo que elas não são e não pelo que são.¹⁵

Em terceiro lugar, a semiótica investiga a relação entre a estrutura e os usos da linguagem. Essa relação é tipicamente compreendida como dialética e paradoxal: os usos adotam e informam a estrutu-

14 No original: “The semiotic tradition defines the sign not by what it is, but by what it does. That is, the sign is defined functionally rather than ontologically. As Peirce wrote, the sign is “something which stands to somebody for something in some respect or capacity” (BEEBE, Barton. *The semiotic analysis of trademark law*. Los Angeles: UCLA Law Review, 2004. p. 630).

15 No original: “[...] semiotics is an emphatically structuralist enterprise. It is, in essence, an extension of structural linguistics to all aspects of experience.’ As such, it holds that no element of experience is meaningful in itself. Meaning arises only in the structural relations or, more precisely, in the structural oppositions among elements.’ The axial idea in semiotic thought is difference, which it holds to be prior to identity and to meaning. To view the world through the semiotic lens is to view things for what they are not rather than for what they are” (BEEBE, Barton, *Op. Cit.*, 2004, p. 630).

ra e a estrutura adota e informa os usos.¹⁶ O método semiótico tende a observar a diferença entre a pesquisa diacrônica – estudo de um sistema de linguagem no tempo – e a pesquisa sincrônica – estudo de um sistema e suas interrelações em um determinado momento.

Por fim, a semiótica concebe a linguagem humana como o arquétipo de todos os sistemas de signos culturais e, portanto, como referência para todos os ramos da semiologia. Nesse sentido, a semiótica sustenta que a principal restrição a qualquer prática social é o fato dela precisar ser articulada em forma de linguagem.¹⁷

Basicamente, como explica Beebe,¹⁸ a semiótica foi categorizada em duas estruturas: a dialética e a triádica. Saussure é o principal teórico do modelo diático, segundo o qual o signo possui uma dupla identidade formada pela relação entre significado e significante. Significante é a forma perceptível de um signo – por exemplo, o aspecto visual de uma placa de trânsito ou o cheiro do oceano. O significado consiste na ideia que a forma perceptível transmite. Por exemplo, no signo “LIVRO”, o som ou a aparência da palavra “livro” (significante) tipicamente traduz o conceito de um livro (significado). O som “livro” não é em si mesmo o conceito de livro; é o som e o conceito conjuntamente que formam o signo. O signo é o resultado da associação entre significado e significante.

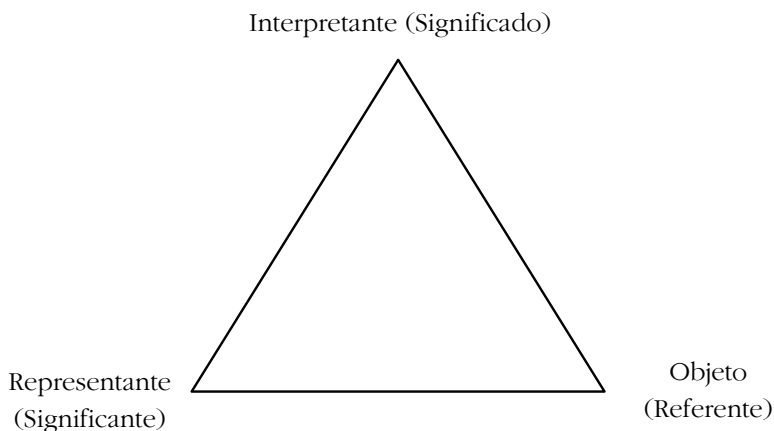
O modelo triádico, por sua vez, é atribuído à Charles Sanders Peirce. Segundo essa concepção, o signo é composto por três elementos: (i) representante (comparável ao significante de Saussure), que é o objeto perceptível; (ii) o referente, que é o objeto físico ou um ente mental; e (iii) o interpretante (equiparável à significado).

16 *Ibidem*, p. 631.

17 *Ibidem*, p. 632-633.

18 *Ibidem*, p. 633-635.

Figura 1 - Triângulo Semiótico



Fonte: Beebe, 2004, p. 637.

Nesse sentido, a semiótica contribui para compreensão do direito marcário, conforme argumenta Schmidt,¹⁹ estando na base:

- a) da repressão à imitação ideológica, quando a despeito da diversidade da grafia o consumidor pode confundir as marcas dada a proximidade dos respectivos objetos, como no caso de marcas compostas pela imagem de um jacaré ou de um crocodilo;
- b) da aquisição de distintividade por *secondary meaning*, quando o consumidor consegue identificar um produto ou serviço a despeito de sua marca consistir numa palavra comum, que em razão do contexto de seu uso se descola de seu sentido lexical e passa a desempenhar papel marcário, como ocorre com a marca GRÊMIO®; e

19 SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 29.

c) da perda de distintividade por vulgarização, quando a marca inicialmente distintiva passa a ser usada no comércio como sinônimo do produto e se transforma numa palavra comum, insusceptível de proteção, como ocorrido com as marcas GIBI, JET SKI, PALACE HOTEL e várias outras.

Especificamente para as finalidades do presente estudo, a semiótica ajuda a enfatizar que o valor (ou sentido)²⁰ do signo marcário repousa na sua diferença com os demais signos com os quais se relaciona. E é essa noção que dá ensejo ao conceito de distintividade diferencial. Para que o signo Marcário sirva a seu propósito, não basta ter uma relação interna de significação com seu objeto (distintividade intrínseca), mas é necessário que ela se diferencie dos demais signos (distintividade extrínseca ou diferencial).

Como descreve Schmidt:²¹

Essa abordagem semiótica, própria dos signos em geral, obviamente se aplica ao Direito Marcário. São as relações entre os signos que estabelecem as recíprocas delimitações de sentido e de distintividade. O discernimento quanto ao uso do signo ter se dado sob função semântica ou sob função marcária depende da análise do contexto. O uso do vocábulo GOL® no contexto de serviços de aviação gera uma percepção totalmente diferente de seu emprego por um radialista esportivo. O exame do contexto é fundamental para a análise da distintividade das marcas e da sua força mercadológica. Como observa Barton BEEBE, além de se averiguar se a marca do autor é intrinsecamente distintiva, o juiz deve verificar se a marca do réu é semelhante a ponto de se confundir com aquela. Para tanto, o juiz deve

20 *Ibidem*, p. 267.

21 *Ibidem*, p. 268-269.

considerar não só a distintividade intrínseca à marca do autor, ‘mas a sua distintividade diferencial’, ou seja, ‘a distância, em espaço de características marcárias, entre ela e as outras marcas mais próximas e mais similares, além da do réu’. Michael PULOS também frisa que a preservação das funções marcárias requer que se assegure a manutenção do valor semiótico do signo, garantindo sua distintividade em relação às demais marcas e evitando que a conexão com seu objeto seja atrapalhada pela presença de outra marca similar.

Em suma, a compreensão da tripla natureza das marcas – econômica, jurídica e semiótica – permite lidar com as marcas de modo mais adequado. Vale dizer, as referidas naturezas não são excludentes, pelo contrário, complementares. O viés econômico capta o valor da marca no ambiente concorrencial, como mecanismo de eficiência; o viés jurídico reconhece esse valor para os agentes econômicos e consumidores em geral, protegendo-os por meio do direito; o viés semiótico complementa a análise, revelando que a marca é também um fenômeno simbólico. Dessa relação, como observou-se, novos conceitos emergem, como a noção de imitação ideológica, *secondary meaning*, degenerescência, distintividade diferencial, entre outros.

Ainda, decorre dessa tripla natureza, a ideia de que a análise de colidências entre marcas não deve se restringir à comparação binária de sinais, mas deve levar em consideração o conjunto simbólico em que as marcas em cotejo estão contidas. Essa compreensão é encontrada na teoria da distância, que discutida abaixo.

2. Teoria da distância.

Como descreve Denis Borges Barbosa,²² a Corte Suprema da

22 BARBOSA, Denis Borges. *Confrontação de marcas: rip curl e rip coast no mercado de*

Alemanha, em 1955, construiu a denominada teoria da distância, reconhecendo que a análise de contrafação, anterioridade ou colidências não deve considerar apenas duas marcas em confronto, mas os elementos de significação pertinente a um segmento de mercado específico. Segundo essa decisão, a proteção conferida por uma marca depende da distância que ela mantém em relação aos demais signos da concorrência, considerando que, quando os signos são utilizados para produtos semelhantes, que diferem apenas ligeiramente uns dos outros, o público consumidor deve prestar atenção às diferenças sutis. Nesses casos, o risco de confusão é enfraquecido, já que o público consumidor está acostumado a essa análise mais hábil no mercado em questão. Portanto, o titular de uma marca não pode ter direito a uma distância adicional entre sua marca e as demais marcas concorrentes, quando essa coexistência está estabelecida.

Traçando algumas reflexões sobre a teoria da distância, Correa²³ afirma:

A mensuração da distância ocorre diante de um quadro pré-existente, do *status quo*. Não se mede necessariamente a distinguibilidade intrínseca, genética dos sinais pré-existentes, mas o fato de eles conviverem apesar de semelhanças. Não se questiona se as marcas anteriores deveriam ou não conviver: faz-se um juízo de realidade, não um juízo de valor. [...] A teoria da distância visualiza o campo em que residem as marcas, para aferir a possibilidade de mais uma ali habitar.

No mesmo sentido, Schmidt²⁴ esclarece que:

surfwear. Colisão comprovada. Nulidade inevitável. Parecer jurídico, 28 jul. 2006. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/semiologia.pdf>. Acesso em: 23 set. 2019.

23 CORREA, José Antonio B.L. Faria. Algumas reflexões sobre a teoria da distância e a teoria diluição. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 100, p. 14–17, mai./jun. de 2009. p. 15.

A teoria da distância trabalha com a diferenciação entre marcas fortes e fracas, atribuindo àquelas um escopo de proteção maior do que o destinado a estas. As marcas assemelham-se a astros celestes com massa, força gravitacional e campo magnético de proporções variadas, conforme a importância que têm e a posição que ocupam dentro de seu sistema solar. A distinção entre marcas fortes e fracas é bastante assentada no Direito Marcário. Entretanto, esta classificação é comumente feita levando em consideração os elementos intrínsecos que compõem as marcas, conforme tenham ou não maior ligação com o nome do produto ou serviço a que se aplicam ou com suas características essenciais. A relevância da teoria da distância consiste em introduzir um elemento extrínseco nesta comparação. O grau de distintividade passa a ser examinado não só de forma isolada, em sua estrutura interna, mas também de maneira conjunta, tendo como pano de fundo as demais marcas já existentes em seu nicho de mercado.

À jurisprudência pátria essa teoria não passou despercebida, sendo utilizada para solucionar diversos casos de colidências marcárias.²⁵ Veja-se, por exemplo, os seguintes julgados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

APELAÇÕES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE "OXXY" (ANTERIOR) E "OXER" (IMPUGNADA) NO SEGMENTO DE BI-

24 SCHMIDT, Lélío Denicoli, *Op. Cit.*, p. 265.

25 Para mais casos e análise da jurisprudência, cf. CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; CASTRO, Beatriz Vergaça. Teoria da Distância na Análise da Colidência entre Marcas. *Revista Brasileira de Direito Comercial*, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 89-101, fev./mar. 2015.

CICLETAS, TRICICLOS E SUAS PARTES. CONJUNTOS MARCÁRIOS DISTINTOS. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. APLICABILIDADE DA TEORIA DA DISTÂNCIA. APELAÇÃO DE SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA PROVIDA; APELAÇÃO DO INPI PARCIALMENTE PROVIDA; APELAÇÃO DE LF2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. DESPROVIDA. I - A demanda trata do conflito entre a marca anterior “OXXY” e as marcas mistas impugnadas “OXER”, todas registradas para assinalar bicicletas, triciclos e seus componentes. II - A SBF COMÉRCIO (2ª ré) busca a reforma integral da sentença, com o conseqüente reestabelecimento de seus registros para a marca “OXER”. A LF2 INDÚSTRIA (parte autora) postula apenas a reforma parcial da sentença, para que seja acolhido seu pleito de indeferimento do pedido de registro para a marca “OX”. Já o INPI (1ª ré), a despeito de ter aderido integralmente aos termos do recurso da SBF COMÉRCIO, intenta mesmo que a sentença seja submetida ao reexame necessário. III - Não submissão da sentença ao reexame necessário. A *ratio* do reexame necessário está intimamente ligada à necessidade de se criar redes de proteção adicionais aos cofres públicos quando a condenação for vultosa (no caso da União, acima de 1.000 salários-mínimos). Dessa forma, a necessidade do reexame necessário deve ser aferida à luz da possível dispêndio financeiro que o Poder Público pode ser obrigado a fazer. Na hipótese em exame, quando muito, o INPI apenas pode ser condenado a pagar honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, estipulado pela parte autora em R\$52.800,00. Ou seja, na pior das hipóteses, o INPI pode ser chamado a pagar

R\$10.560,00, acrescido de correção monetária, montante que está muito abaixo do piso mínimo em 1.000 salários mínimos, ou, R\$954.000,00, estabelecido pelo legislador no art. 496, §3º, I, do CPC. IV - A impressão de conjunto deixada pelas marcas em conflito é bastante distinta, elidindo qualquer possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor. Nesse quadro, não há dúvidas de que o público consumidor não irá incorrer em confusão, até mesmo porque, como salientado pela SBF COMÉRCIO, os seus produtos são comercializados exclusivamente em canais de venda próprios - as lojas CENTAURO. V - *Aplicabilidade da teoria da distância. A marca "OXER" guarda a mesma proximidade que a marca "OXXY" guarda em relação às anteriores "OXFORD", "OXXENT", "O2XBIKE", "OXYLANE", "1 OXYTIP", "OXIMIG", "NITROUS OXIDE SYSTEMS", "OXITRIL" e "OXXOR MOTORS".* VI - Apelação de SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA provida; Apelação do INPI parcialmente provida; e Apelação de LF2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. desprovida. (*grifos nossos*)²⁶

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA - CONFLITO ENTRE AS MARCAS "KEVLAR" E "KEVLAND" - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO - TEORIA DA DISTÂNCIA. I - As marcas em conflito possuem conjuntos marcários distintos, o que elimina a possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor, considerando as diferenças nos aspectos nominativo, fonético e gráfico. II - *A aplicação*

26 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 0023389-83.2016.4.02.5101. Relatora: Desembargadora Federal Simone Schreiber. Brasília 2018. [s. l.]. Brasília, 07 set. 2018.

da Teoria da Distância implica em que a existência de registros anteriores assemelhados ao da parte impugnante no mesmo segmento mercadológico torna sem cabimento a pretensão de que o registro impugnado seja mais distinto em relação à sua marca do que esta é em relação às anteriores. Precedentes deste Tribunal. III - Apelação conhecida e não provida. (grifos nossos)²⁷

Ainda assim, a teoria da distância não é isenta de críticas.²⁸ Conforme já analisado, a teoria da distância permite que a análise de colidências não se limite a duas marcas conflitantes, mas seja ampliada para abarcar o exame das demais marcas inseridas no mercado em questão. Nesse sentido, em eventual litígio, é possível que uma das partes invoque direitos marcários alheios para proteger o seu próprio direito. Assim, poderia existir um problema de legitimidade. Essa questão pode ser contornada pelo fato de que, ao se invocar a teoria da distância não se procura exercer direitos subjetivos alheios, apenas mencionar marcas de terceiros com objetivo retórico.

Outra crítica está relacionada à subjetividade da teoria. A ideia de comparação de distância, nos casos concretos, pode ser polêmica. Essa crítica também não parece proceder. Esse tipo de análise comparativa já é realizado, *mutatis mutandis*, quando da verificação do requisito da anterioridade. Além disso, a teoria distância pode contribuir para objetividade da análise de colidências entre marcas, uma vez que adiciona critérios mais realistas.

Além disso, alerta Correa que a teoria da distância não deve ser invocada, em princípio, para enfraquecer a notoriedade que uma marca, embora tenha sido originada num contexto banal, venha a ad-

27 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 0053844-65.2015.4.02.5101. Relator: Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado. Brasília 2018. *Is. IJ*. Brasília, 18 jun. 2018.

28 SCHMIDT, Lélío Denicoli, *Op. Cit.*, p. 271-274.

quirir: “A invocação pura e simples da teoria da distância pode deformar a conclusão, deixando ao desabrigo marcas que, malgrado sua aparente semelhança com outras no mesmo segmento de mercado, possuem poder distintivo que, de outra forma, poderia ser corroído”.²⁹

3. Análise de colidências: binária e diferencial.

Uma vez esclarecida a tripla natureza das marcas, especialmente no que tange a importância da semiótica nesse contexto, e as principais características da teoria da distância, cumpre aprofundar em que consiste a aplicação prática desta teoria. Para tanto, após breve análise das diretrizes gerais de análise de colidências do INPI, identificadas no Manual de Marcas,³⁰ será descrita como a teoria da distância pode ser utilizada na prática para contribuir neste cotejo, alargamento sobremaneira o exame de colidências.

3.1. Comparação binária.

Atualmente, a análise de colidências realizada pelo INPI é basicamente efetuada por meio de comparação binária entre sinais, visando checar se eventual pedido de registro atende ao requisito da disponibilidade. E não poderia ser diferente, considerando a literalidade da Lei nº 9.279/96, que veda o registro de marcas que reproduzem ou imitam, no todo ou em parte, marca alheia registra, para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação indevida.³¹

29 CORREA, José Antonio B.L. Faria, *Op. Cit.*, p. 17.

30 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Manual de Marcas*. 3. Ed, out. 2019. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-3-edicao/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em: 23 set. 2019.

31 Art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996.

De acordo com o Manual de Marcas, o INPI a análise de colidências compreende a avaliação dos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos das marcas em cotejo.³² Sobre o aspecto fonético, a ocorrência de reprodução ou imitação, parcial ou integral, é fator determinante para caracterizar colidência. Muitas vezes esse aspecto é tratado como secundário, especialmente quando se trata da análise de marcas mistas, no entanto, a bem verdade é que a forma verbal das marcas também atinge o público consumidor, sendo, dessa forma, lembradas e mencionadas. Alguns exemplos de colidências fonéticas são: “SETEX” x “SEDEX”,³³ e “CORTELLE” x “CORTELLE”.³⁴

Do ponto de vista ideológico, os signos podem ser colidentes quanto evocam ideias idênticas ou semelhantes, o que também pode levar o público-alvo à confusão ou associação indevida. Nesse caso, a colidência pode ocorrer ainda que os aspectos fonéticos e gráficos sejam distintos, tendo em vista que a reprodução ou imitação é de um conceito.³⁵ É por meio desse aspecto que se proíbe, por exemplo, o registro de signos que são traduções de marcas registradas. É o que leciona Barbosa:

A tradução linguística e a transposição cultural de uma marca são vedadas sempre que possam induzir o seu público à confusão ou associação entre uma marca e outra. Isso ocorre quando, ainda

32 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Manual de Marcas*. 3. ed, out. 2019. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-3-edicao/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em: 23 set. 2019.

33 BRASIL Superior Tribunal De Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1536128. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Rio de Janeiro 2016. *Revista Eletrônica de Jurisprudência*. Brasília, 31 mar. 2016.

34 BRASIL, Superior Tribunal De Justiça. Recurso Especial nº 1342955-RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Rio de Janeiro 2014. *Revista Eletrônica de Jurisprudência*. Brasília, 31 mar. 2014.

35 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Manual de Marcas*. 3. ed, out. 2019. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-3-edicao/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em: 23 set. 2019.

que não havendo nem probabilidade de confusão entre imagens ou expressões, há um vínculo ideológico entre uma marca e outra.

E esse vínculo é de tal natureza e intensidade que, ainda que não induza à confusão entre signos, pode induzir à associação entre origens.³⁶

Já sob o aspecto gráfico, verifica-se se o uso de formas geométricas, imagens, cores etc. pode contribuir para gerar ou aumentar o risco de confusão ou associação indevida entre conjuntos marcários.³⁷ Costuma-se observar que alguns elementos gráficos possuem papel predominante numa marca, tendendo a atrair maior atenção do público consumidor, enquanto outros elementos são secundários. Desse modo, a análise de colidência deve levar em consideração esse aspecto.

Vale mencionar a chamada teoria do todo indivisível, de origem francesa, segundo a qual, na análise de marcas complexas, não se deve proceder à separação analítica de cada elemento que compõe o signo, mas considerar que a marca complexa constitui um todo indivisível único. Nesse sentido, a aplicação da teoria pressupõe que

o acréscimo de outros elementos a uma marca anterior só é suscetível de afastar a reprodução de marca, sancionada legalmente, se este acréscimo for operante, ou seja, se possuir tônica distintiva e transformadora, capaz de fazer com que a marca reproduzida perca seu caráter individual e dilua-se no novo conjunto, indivisível e uno.³⁸

36 BARBOSA, Denis Borges. *Das traduções de marcas de titulares estrangeiros*. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/das_traducoes_marcas.pdf. Acesso em: 23 set. 2019.

37 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Op. Cit.*

38 D'HANENS, Laetitia Maria Alice Pablo. A aplicabilidade da teoria do todo indivisível no Brasil. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 110, p. 44-54, jan./fev. 2011. Sobre o tema, ver também SCHMIDT, DENICOLI, Lélío, *Op. Cit.*, p. 284-287.

É importante mencionar também o papel que a distintividade possui nesse processo de comparação binária. Conforme se extrai do Manual de Marcas, a análise da distintividade se restringe ao seu aspecto intrínseco.³⁹ Assim, baseado num precedente norte-americano *Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated*, construiu-se a noção de que quanto mais um signo se aproxima do produto ou serviço que visa assinalar como marcas, menores são as chances de que o público consiga distingui-lo como marca propriamente dita. *A contratio sensu*, na medida em que o signo se distancia dos produtos ou serviços que visa assinalar, mais “forte” a sua distintividade, o que justifica uma proteção mais robusta. Veja-se, a propósito, a ponderação de Barbosa:⁴⁰

Num aspecto crucial do sistema marcário, a distintividade que legitima ou denega o registro parte da mesma noção de motivação. Os signos que expressam, na linguagem comum, a própria coisa ou um elemento dela, não são registráveis. São registráveis, embora com restrições, os signos que mantêm uma relação icônica (descritiva ou evocativa) com a coisa; e livremente protegidos, com máxima extensão, os signos arbitrários.

Nessa linha, foram concebidas algumas categorias para exprimir esse espectro de distintividade, conforme o esquema abaixo:

39 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Op. Cit.*

40 BARBOSA, Denis Borges. *O Fator Semiológico na Construção do Signo Marcário*. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006. p. 39.

Figura 2 – Graus ou Espectros de Distintividade



Fonte: adaptado do Manual de Marcas do INPI

Assim, consideram-se não-distintivos ou genéricos os signos formados por elementos que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados para descrever suas características; esses signos são irregistráveis como marca. São considerados sugestivos ou evocativos os elementos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente; esses signos são registráveis como marca, embora sejam forçados a coexistir com outras marcas semelhantes.⁴¹ São considerados arbitrários os signos cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visam assinalar; nesse caso, o signo possui forte proteção marcária. Por fim, são considerados fantasiosos os signos formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo; esses são protegidos com maior extensão possível.⁴²

Como é possível notar, a análise de colidências realizada pelo INPI não leva em consideração a distintividade diferencial. Com efeito, a comparação binária se restringe aos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos existentes entre as duas marcas sob exame, ao passo que a distintividade atua apenas em seu viés intrínseco, contribuindo para explicitar a força distintiva dos elementos marcários em cotejo.

41 Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº 14/2005.

42 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Op. Cit.*

3.2. Análise pela distintividade diferencial ou teoria da distância.

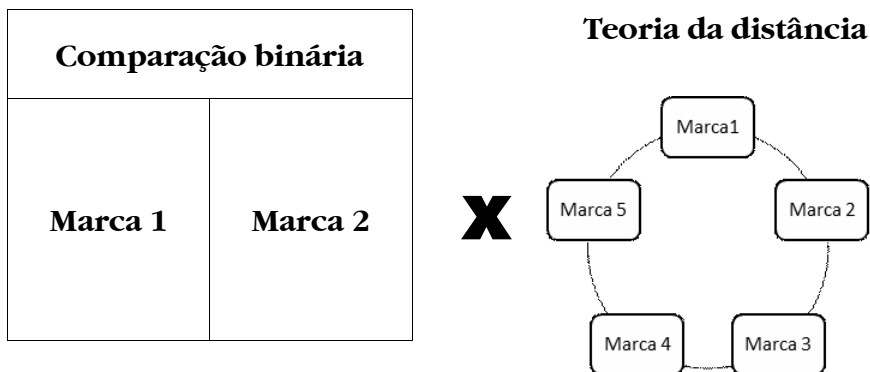
Segundo a distintividade diferencial, o valor do signo marcário repousa na sua diferença com os demais signos com os quais se relaciona. Portanto, como já dissemos, para o signo marcário sirva a seu propósito, é necessário que, além de ter uma relação de distintividade interna de significação com o seu objeto, se diferencie também dos demais signos encontrados no mercado pertinente. Em outras palavras, as marcas devem ser consideradas inseridas num código simbólico factualmente construído em relação ao segmento de mercado pertinente.⁴³

Na prática, a partir desta perspectiva, a análise de contrafação, anterioridade ou colidências deve considerar não apenas duas marcas em confronto, mas também os elementos de significação de um mercado específico. É isso que prega a teoria da distância, na medida em que a proteção de uma marca depende da distância que ela mantém em relação aos demais signos da concorrência. Portanto, de maneira complementar à análise binária – que não deve ser abandonada – é preciso adicionar a variável distintividade diferencial na análise de colidências.

Em suma, as técnicas da comparação binária e da teoria da distância podem ser assim esquematizadas:

43 DENIS, BARBOSA, Denis Borges. *Op. Cit.*, p. 82.


Quadro 1 – Comparação binária e Teoria da distância.



Fonte: Figura do autor

Para exemplificar como a teoria da distância é de suma importância para análise de colidências entre marcas, veja-se a Apelação Cível nº 0157688-65.2014.4.02.5101, que envolveu a análise de colidências entre a marca nominativa “BANA BANA” (824057015) e a marca mista “BANNAHANNA” (901045209), ambas inseridas no mercado de vestuário.

Quadro 2 – Comparação binária entre “BANA BANA” e “BANNAHANNA”.

Comparação binária	
BANA BANA	

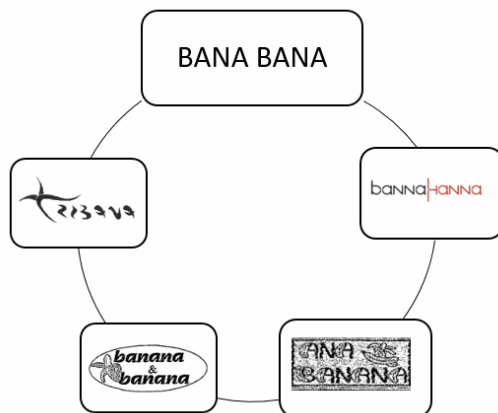
Fonte: Figura do autor

Pela técnica da comparação binária poderíamos construir um raciocínio que nos levaria ao indeferimento do pedido de registro “BANNAHANNA”, dada a anterioridade do registro “BANA BANA”. Em primeiro lugar, “BANA BANA”, pela distintividade intrínseca, possui máxima proteção marcária, dado que se trata de expressão composta por elementos nominativos fantasiosos, isto é, que não estão incluídos no vernáculo e, portanto, não têm relação alguma com o mercado de vestuário. Em segundo lugar, examinando os aspectos fonéticos, gráficos e ideológicos, podemos concluir que há possibilidade de confusão ou associação indevida pelos consumidores: (a) a pronúncia das marcas em cotejo é bastante similar, salvo uma pequena diferença na terceira sílaba; (b) apesar da marca “BANNAHANNA” acrescentar mais dois “n” e um “h” e possuir uma fonte estilizada, é razoável afirmar que essas diferenças são sutis; e (c) ideologicamente, é possível concluir que ambas as marcas evocam a fruta banana.⁴⁴ Nesse sentido, considerando a força distintiva da anterioridade “BANA BANA” e a sua semelhança fonética, gráfica e ideológica com a marca “BANNAHANNA”, a coexistência entre as duas é inviável.

No entanto, não foi essa a conclusão que chegou o TRF da 2ª Região analisando o caso. Com base na teoria da distância, foi identificada a coexistência pacífica no segmento de vestuário de registros assemelhados, de titularidade de terceiros: “BANANA BACANA” (816631603), “BANANA & BANANA” (821579665), “ANA BANANA” (822173867) e “TRIBANA” (824253760). Nesse sentido, a confusão entre as marcas “BANA BANA” e “BANNAHANNA” é improvável.

44 Não é tão claro que a expressão “BANNAHANNA” de fato remeta à banana. Outrossim, a própria expressão “BANA BANA” poderia ser considerada, em certo contexto, como signo arbitrário. Nesse sentido, o propósito de admitir-se essa semelhança ideológica, evitando maiores discussões, tem por escopo apenas ressaltar que a comparação binária pode levar a conclusões diferentes daquelas obtidas com a teoria da distância. Naturalmente, é possível discordar desse diagnóstico.

Figura 3 - Teoria da distância



Fonte: Figura do autor

Dessa forma, apesar da distintividade intrínseca do signo “BANA BANA” ser forte, a análise de sua distintividade extrínseca relewa uma debilidade, o que se traduz numa possibilidade de coexistência pacífica entre as diversas marcas supramencionadas. Nesse sentido, a teoria da distância opera como fator determinante na análise de colidências entre marcas, devendo sua técnica ser conhecida e sistematizada para utilização tanto em âmbito administrativo quanto judicial.

Conforme mencionado acima, a utilização da teoria da distância não exclui a importância da comparação binária. Na verdade, trata-se de técnicas complementares, que devem contribuir para efetiva verificação da possibilidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.

Conclusão.

Como se buscou demonstrar, a marca é, simultaneamente, um fenômeno jurídico, econômico e semiótico. Nesse sentido, a marca deve ser exame sob esses três aspectos: o papel que ela desempenha

na concorrência, os direitos que daí emergem e o seu caráter simbólico. Essa constatação, como pudemos observar, não tem efeitos meramente teóricos, mas contribui sobremaneira para elucidação de questões práticas envolvendo o direito marcário.

Dessa tripla natureza das marcas, concebeu-se que a distintividade pode ser considerada tanto sob o seu aspecto intrínseco quanto extrínseco. Em outras palavras, a distintividade não deve ser enxergada apenas em seu ângulo ontológico – isto, é relacionado tão-somente a capacidade de determinado signo distinguir-se do objeto por ele assinalado –, mas também deve ser considerada a sua feição diferencial – é necessário que a marca se diferencia dos demais signos do universo simbólico em que ela se insere.

Nesse sentido, a análise de colidências precisa ser estar atenta a essa particularidade, de modo a não se restringir a uma comparação binária entre sinais, mas também levar em conta os demais registros inseridos no mercado relevante. É nesse ponto que a teoria da distância ganha relevância, uma vez que se trata de ferramenta jurídica capaz de qualificar melhor o exame de colidências, incluindo a variável da distintividade diferencial. Assim, a teoria da distância, em complementariedade à técnica de comparação binária, contribui para que o direito marcário aproxime a realidade da teoria, tornado a análise de colidências mais holística.