

**UMA INTRODUÇÃO AOS TESTES DESENVOLVIDOS NOS ESTADOS UNIDOS E
NA UNIÃO EUROPÉIA PARA ACESSAR A CONFUSÃO NA ANÁLISE DE
MARCAS: EVITANDO O ABUSO DO PODER DE MONOPÓLIO**

AN INTRODUCTION TO THE TESTS DEVELOPED IN THE UNITED STATES AND IN
THE EUROPEAN UNION TO ACCESS THE CONFUSION IN TRADEMARK LAW:
AVOIDING MONOPOLY POWER ABUSE

Leonardo Machado Pontes

RESUMO:

Uma vez que, tradicionalmente, o direito das marcas é voltado para a proteção do mercado consumidor, as cortes precisam estabelecer se o uso de um sinal pelo réu conflita com a marca do autor. Nos Estados Unidos, há grande controle das cortes na criação de testes para acessar a confusão, principalmente por parte da Corte de Apelação para a Circunscrição Federal (*Court of Appeals for the Federal Circuit – CAFC*), que desenvolveu uma lista de treze fatores. Da mesma forma, a Corte Européia de Justiça (*European Court of Justice – ECJ*) forjou uma ampla lista de fatores para analisar a confusão, que se acentuam com o julgamento do caso *L'Oréal v. OHIM*. Uma introdução a esses testes é necessária, mesmo porque as cortes brasileiras não buscam escrutinar os elementos fatuais para acessar a confusão, muitas vezes se engajando em análises estritamente abstratas e sem correlação com a realidade. Quase nenhuma prova é exigida do autor, embora a culpa do réu seja quase sempre presumida. Isso acaba por perpetuar o poder de monopólio, infringir a livre concorrência, e causar censura à liberdade de expressão, concedendo-se, *contra legem*, um domínio exclusivo sobre um símbolo ou uma palavra.

PALAVRAS-CHAVE: marca; confusão; monopólio; Estados Unidos; União Européia.

ABSTRACT:

Once that, traditionally, trademark law protects the consumer market, courts must establish if the use of the defendant's sign conflicts with the plaintiff's trademark. In the United States, there is a great control by the courts in the creation of tests to access confusion, mainly by the *Court of Appeals for the Federal Circuit* – CAFC, which developed a thirteen factors list. Similarly, the *European Court of Justice* – EJC – has forged a vast list of factors to analyze confusion, which became accentuated in *L'Oréal v. OHIM*. An introduction to these tests is necessary because the Brazilian courts don't try to scrutinize the factual elements to access confusion, engaging in strictly abstract analyzes and without correlation to reality. Almost no proof is demanded from the plaintiff, outthought the defendant's guilt is almost always presumed. This leads to the perpetuation of the monopoly power, to the infringement of the free trade, and to the censorship of free speech by the *contra legem* granting of exclusive dominium over one word or symbol.

KEY-WORDS: trademark; confusion; monopoly; United States; European Union.

1 INTRODUÇÃO

The explanation traditionally given is that these judges are reluctant to grant broad 'rights in gross' in words, images, or product features. They suffer, in other words, from the condition common to centuries of trademark thinking: monopolyphobia.
(BEEBE, 2006)

Uma vez que, tradicionalmente¹, o direito das marcas é voltado para a proteção do mercado consumidor, as cortes precisam estabelecer se o uso de um sinal pelo réu conflita

¹ 'Tradicionalmente' porque se assiste a uma mutação nos testes de confusão em relação às marcas, com a expressa adoção pelas cortes norte-americanas de doutrinas como a 'confusão pré-venda' e a 'confusão pós-venda', para além do Estatuto Federal. A primeira dessas doutrinas protege a *inherent goodwill* do titular da marca, ao contrário da *firm goodwill* ou do *brand goodwill*. Isso significa que as cortes, nesse caso, aplicam um modelo proprietário em favor do titular, que teria o seu direito violado mesmo nas hipóteses de inexistência de confusão no mercado consumidor, convertendo-se em pura *misappropriation*. Ver: *Grotian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf v. Steinway*, 532 F. 2d 1331 (2d Cir. 1975); *Mobil Oil Corp v. Pegasus Petroleum Corp.*, 818 F. 2d 254 (2d Cir. 1987); *Brookfiel Communications v. West Coast Entertainment*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999). Além disso, em 1995 foi promulgado o *Federal Trademark Dilution Act* (FTDA), revisto em 2006 pelo *Trademark Dilution Revision Act* (TDRA), onde se criou a causa de ação com base na diluição da qualidade distintiva de uma marca famosa, seja por meio do *blurring* ou do *tarnishment*. Na base de fundamentação da diluição está a ampliação da *goodwill*, uma vez que essa causa de ação federal visa a garantir os direitos proprietários do titular e não a proteção do mercado consumidor. Ver: *Starbucks Corp. v. Dwyer*, No. 3:00-CV-

com a marca do autor. Nos Estados Unidos, há grande controle das cortes na criação de testes para acessar a confusão, principalmente por parte da Corte de Apelação para a Circunscrição Federal (*Court of Appeals for the Federal Circuit – CAFC*), que desenvolveu uma lista de treze fatores. Da mesma forma, a Corte Européia de Justiça (*European Court of Justice – ECJ*) forjou uma ampla lista de fatores para analisar a confusão, que se acentuam com o julgamento do caso *L’Oréal v. OHIM*².

Uma introdução a esses testes é necessária, mesmo porque as cortes brasileiras não buscam escrutinar os elementos fatuais para acessar a confusão, muitas vezes se engajando em análises estritamente abstratas e sem correlação com a realidade. Quase nenhuma prova é exigida do autor, embora a culpa do réu seja quase sempre presumida. Isso acaba por perpetuar o poder de monopólio, infringir a livre concorrência, e causar censura à liberdade de expressão, concedendo-se, *contra legem*, um domínio exclusivo sobre um símbolo ou uma palavra.

Por outro lado, assiste-se à ampliação dos direitos ‘proprietários’ dos titulares de marcas nos Estados Unidos e na Europa em detrimento dos direitos dos consumidores de livremente poderem optar por comprar produtos concorrentes que não geram conflito de informações no mercado.

Esse artigo sugere que as cortes brasileiras devem se espelhar nos testes tradicionais de confusão, da forma como elaborados nos Estados Unidos e na Europa, mas, igualmente, tratar com ceticismo e recusa a ampliação dos direitos dos titulares de marcas que fogem ao modelo tradicional de proteção, onde haveria violação de uma marca mesmo nas hipóteses de usos não conflituosos de símbolos ou palavras pertencentes ao domínio público.

A primeira parte do artigo irá estudar os testes criados para analisar a confusão nos Estados Unidos, bem como demonstrar criticamente a sua ampliação duvidosa. A segunda parte irá analisar os testes criados pela Corte Européia de Justiça com o mesmo objetivo. A terceira parte irá comparar as funções das marcas nos Estados Unidos e na União Européia, explicando de que maneira essas funções interferem na análise da confusão e ampliam os poderes dos titulares de marcas. A quarta parte conclui o artigo, explicando de que maneira esses testes poderiam ser adotados também pelas cortes brasileiras e o que deveria ser rejeitado pelas mesmas.

1499 MMC (N.D. Cal. Filed Apr. 28, 2000). Na União Européia, por outro lado, há a ampliação das funções das marcas. Protegem-se as funções autônomas de comunicação, investimento e propaganda, mesmo na ausência de qualquer confusão no mercado consumidor (LARRIEU, 2011, p. 55-65). Da mesma forma, a União Européia, em 1989, por meio da Diretiva do Conselho Europeu 89/104/EC, adotou a diluição (MCCARTHY, 2005, p. 713-743).

² Caso C-235/05P [2006] ECR I-57.

2 ESTADOS UNIDOS

2.1 As formas tradicionais acionáveis de confusão

Nos Estados Unidos, o *Lanham Act*³ proíbe três categorias gerais de confusão, conforme explica Allen (1991): a) confusão em relação à fonte (*confusion as to the source*); b) confusão em relação ao patrocínio ou afiliação (*confusion as to sponsorship or affiliation*); e confusão reversa (*reverse confusion*).

O chamado *likelihood of confusion* (possibilidade de confusão) existe quando “um número apreciável de compradores ordinariamente prudentes podem provavelmente ser enganados ou, com efeito, simplesmente confundidos, em relação à fonte dos bens em questão.”⁴ Deve ser estabelecido pela parte que a confusão é possível, não inevitável⁵. “As marcas precisam ser comparadas sob a luz do que ocorre no mercado, não na corte”⁶.

2.1.1 Confusão em relação à fonte (*confusion as to the source*)

A *confusão em relação à fonte* ou a capitalização do *brand goodwill* (BONE, 2006, p. 551) ocorre quando o consumidor erroneamente crê que o uso do sinal ou símbolo de um produto ou serviço seja proveniente da mesma fonte da marca que ele estava habituado a comprar. Esse tipo de confusão ocorre com mais frequência nos casos de concorrência direta entre produtos, ao contrário das hipóteses de concorrência com produtos não relacionados. É suficiente que o público acredite que o sinal se origine de uma única marca, mesmo que de

³ O *The Lanham Trademark Act*, de 1946, é a legislação federal nos Estados Unidos responsável por regular o direito das marcas no âmbito federal. Os Estados da Federação possuem seus próprios estatutos estaduais regulando também esse direito. O *Comitê do Senado sobre Patentes*, quando discutiu a o projeto de lei que virou o *Lanham Act*, explicou que o propósito do estatuto federal era duplo: proteger o público para que possa ter confiança o bastante para, quando compre um produto, seja aquele que ele desejava adquirir; quando o titular de uma marca tenha expendido energia, tempo e dinheiro, possa ele ter protegido o seu investimento contra a apropriação de piratas. Segundo o relatório do Comitê do Senado, proteger as marcas era essencial para proteger o público do engano, garantir a competição leal, e assegurar a comunidade de empresários as vantagens inerentes à reputação e *goodwill*. S. REP. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess. 3.

⁴ *Perini Corp. v Perini Construction, Inc.*, 915 F2d 121, 127 (4th Cir 1990).

⁵ *Eclipse Assoc., Ltd. v Data General Corp.*, 894 F2d 1114, 1118-19 (9th Cir 1990).

⁶ *Amoco Oil Company v Rainbow Snow, Inc.*, 809 F2d 656, 662 (10th Cir 1987).

fonte anônima (ALLEN, 1992, p. 325). Mas o que vem a significar ‘fonte anônima’? Somente é possível compreender a questão em perspectiva histórica.

O *Trademark Act*, de 1905, nos Estados Unidos, *i.e.*, aplicava a chamada teoria da fonte física (*physical source theory*), por meio da qual as marcas eram vistas como a função singular de representar para o consumidor o *local físico* de origem de um determinado produto. Da mesma forma, as cortes, de uma maneira geral, eram relutantes em condenar réus que não promovessem concorrência direta com o titular da marca (KLIGER, 1997, p. 800). Conforme julgado pelo juiz Leander Hand em 1923, no caso *Coty, Inc. v. Le Blume Import Co., Inc.*⁷: “é claro, por óbvio, não necessariamente [que o uso] seja conhecido como o do criador; ao contrário, é suficiente que o artigo seja conhecido como provindo de uma [marca] singular, ainda que de fonte anônima.” O juiz Hand, portanto, contestando a teoria então em voga, quis expressar que era irrelevante o local físico de onde a marca se originava ou a credencial de quem a tivesse criado, ainda que anônimos – a fonte de origem (*source function*) da marca seria a marca em si mesma, independentemente de quaisquer dessas circunstâncias.

Comentando o referido julgado, o importante artigo escrito por Frank Schechter enalteceu a decisão, bem como se queixou dos demais casos, tidos por ‘retrógrados’. O autor veio a afirmar que “embora o consumidor não saiba uma fonte específica de um artigo de marca, não obstante ele sabe que dois artigos, portando a mesma marca, emanam de uma mesma fonte” (SCHECHTER, 1927, p. 816).

Portanto, se o consumidor é levado a pensar que o bem que ele adquire é de uma mesma marca, ainda que ele não saiba quem criou a marca ou onde se localiza o titular da marca, haveria confusão em relação à fonte dos produtos – concorrência desleal –, uma fraude aos direitos do consumidor.

2.1.2 Confusão em relação ao patrocínio ou afiliação (confusion as to sponsorship or affiliation)

A *confusão em relação ao patrocínio ou a afiliação*, ou a capitalização da *firm goodwill* (BONE, 2006, p. 551-552) amplia as hipóteses de confusão que não dependem necessariamente da confusão em relação à fonte. Essa confusão deriva da crença do

⁷ 292 F. 264, 267-68 (S.D.N.Y)

consumidor que o uso do sinal pelo competidor provê do patrocínio, aprovação ou endosso da marca em relação ao sinal, mesmo que os consumidores saibam que o titular da marca não produz aquele tipo de produto (ALLEN, 1992, p. 326).

Essa forma de *goodwill* é apropriada por um competidor quando ele, mesmo que não venda um produto que concorra com aquele do titular, não obstante faz o consumidor pensar que o seu produto é associado, afiliado, endossado ou aprovado pela firma titular da marca, beneficiando-se da reputação anterior e levando os consumidores a engano.

A *firm goodwill* amplia o suporte para a confusão. Ocorre nas hipóteses em que os consumidores consomem a marca não porque desejam esse ou aquele produto, mas geralmente suportam todos os produtos do mercado da firma titular da marca. Quando o concorrente, portanto, apropria-se dessa linguagem, interferindo nos canais de comunicação, para fazer incutir nos consumidores a idéia de que seu produto faz parte do mesmo mercado dos produtos do titular da marca, ou porque faz parte do mesmo grupo econômico do titular da marca, ou porque foi de qualquer forma patrocinado pela firma titular da marca, apropria-se da *firm goodwill*.

Essa confusão, portanto, pode decorrer entre dois produtos no mercado que sequer realizem uma concorrência direta, desde que existam condições em relação ao comprador para que este possa, logicamente, supor que o sinal e a marca possuam uma ‘ligação comum’.⁸

2.1.3 Confusão reversa (reverse confusion)

A *confusão reversa* ocorre quando uma sociedade geralmente mais poderosa que a sociedade titular da marca começa a realizar uma campanha publicitária de maiores proporções em relação ao seu sinal, a ponto dos consumidores pensarem que é o titular do sinal quem criou a marca ou sempre foi o seu titular. Em tese, não haveria aqui a confusão típica, pois os consumidores entendem que quem sempre foi o titular da marca era o titular do sinal. Para evitar, assim, a confusão reversa, e permitir com que sociedades empresariais médias e pequenas possam sobreviver no mercado, a doutrina da confusão reversa impede esse disparate.⁹

⁸ *Helene Curtis Indus .v. Suave Shoe Corp.*, 13 U.S.P.Q.2d (BNA) 1618, 1624 (T.T.A.B. 1989).

⁹ *Big O Tire Dealers v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 561 F.2d 1365, 1371 (10th Cir. 1977), *cert. dismissed*, 434 U.S. 1052 (1978).

2.2 A ampliação das formas de confusão

As três formas de confusão até então vistas focam suas análises no momento em que os consumidores estão realizando suas compras, a fim de se identificar ou não a confusão, como uma óbvia decorrência do livre mercado e dos benefícios que as marcas geram em relação à competição de produtos. Porém, as cortes estadunidenses vêm também expandindo as formas tradicionais de confusão, para além do momento peculiar de aquisição do bem. Essas ampliações consistem na doutrina da confusão pré-venda (*pre-sale confusion*) ou doutrina da confusão inicial (*initial interest confusion*) e na doutrina da confusão pós-venda (*post-sale confusion*). Essas formas de ampliação da proteção podem severamente prejudicar o livre comércio e a autonomia dos consumidores na aquisição de produtos, motivo pelo qual devem ser vistas com grande ceticismo.

Referidas expansões foram em parte encorajadas pela emenda ao *Lanham Act*, em 1962, em sua seção 31, onde se passou a determinar a violação quando o uso do infrator fosse “provavelmente capaz de gerar confusão, causar erro ou engano”. Ao se eliminar da frase ‘compradores’, o Congresso permitiu com que houvesse a expansão dos casos de confusão para hipóteses não relacionadas especificamente com o momento de compra do produto (TICHANE, 1995, p. 403).

2.2.1 Confusão pré-venda (*pre-sale confusion*) ou doutrina da confusão inicial (*initial interest confusion*)

De acordo com a *doutrina da confusão pré-venda*, haverá uma confusão inicial quando o titular do sinal, usando elementos similares a uma marca, busque atrair, divergir ou distrair o consumidor para adquirir o produto sinalizado. Mesmo que o consumidor, em contato com o produto sinalizado, perceba efetivamente que o sinal não é proveniente do titular da marca e não guarde qualquer outra relação que não uma simples associação, e,

portanto, não haja confusão, ainda assim algumas cortes reputam tal prática uma violação ao *Lanham Act*.¹⁰

A lógica, muito criticada dessa teoria, é impedir a chamada *unfair bait-and-switch theory*, isto é, proibir práticas que afetem as decisões dos consumidores, ao se proibir que competidores, beneficiando-se da *goodwill* de seus rivais, causem uma ‘ingerência’ inicial no processo de venda dos bens, aumentando o tempo gasto pelos consumidores para raciocinar sobre os bens e ‘afetando’ a linguagem comunicativa no mercado. O dano nesse caso é presumido, a menos que o réu possa apresentar prova em sentido contrário (ALLEN, 1991, p. 344).

Mas porque doutrina da confusão inicial elimina a doutrina da confusão efetiva, essa abordagem fantasiosa sobre uma mera possibilidade de causalidade inicial, que toma o consumidor como um completo alienado do ambiente de consumo, desconsiderando a realidade do mercado e a sua soberania, é inconstitucional, pois oculta a realidade dos fatos e viola a livre concorrência, somente para satisfazer os interesses do titular da marca (PETTY, 2008, p. 758). Em hipóteses, portanto, de usos não conflituosos de informação, estar-se-ia dando maior importância para os direitos monopolísticos do titular do que para a soberania do mercado consumidor, impedindo-se a queda dos preços ou a habilidade de escolha dos consumidores.

Os negócios são limitados de uma maneira não razoável em sua propaganda, marketing, produtos, e aos consumidores são negados valiosas informações e escolhas. Ao mesmo tempo, o titular da marca não é prejudicado ao perder valor ou habilidade em distinguir seus produtos (ROTHMAN, 2006, p. 139 – tradução nossa)

O caso *Horphag Research Ltd v. Pellegrini*¹¹ ilustra como a utilização dessa doutrina duvidosa instaura expedientes de abuso do poder de monopólio e discrepâncias econômicas no mercado. O autor e o réu vendiam suplementos de comida cujo prazo patentário havia se expirado nos Estados Unidos, embora o inventor – Dr. Masquelier – ainda os comercializasse na França, Portugal, Áustria, Alemanha e vários outros países com base na marca *Pycnogenol*. O autor da ação conseguiu registrar a marca *Pycnogenol* antes de o próprio inventor, o Dr. Masquelier, proceder ao registro nos Estados Unidos, com base na comercialização de uma versão desse composto estampada pela marca acima.

¹⁰ Ver: *Grotian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons* 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975), *af'g* 365 F. Supp. 707 (S.D.N.Y. 1973); *Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.* 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987); *Dreyfus Fund v. Royal Bank of Canada* 525 F. Supp. 1108 (S.D.N.Y. 1981).

¹¹ 337 F. 3d 1036 (9th Cir. 2003).

O réu da ação, por sua vez, era um licenciado do Dr. Masquelier nos Estados Unidos, autorizado pelo mesmo para vender seus compostos, que tinham efeitos antioxidantes naturais para tratar de problemas relacionados ao coração. O réu, em seu *website*, fazia menção ao composto *Pycnogenol*, explicando a sua história inicial, provinda da invenção do Dr. Masquelier, um cientista francês que teria inventado o composto e nomeado a sua invenção de *Pycnogenol*. É importante destacar que o réu jamais usou a marca *Pycnogenol* para comercializar os compostos, mas antes usava a marca Masquelier, que foi registrada nos Estados Unidos.

Além de fazer essa breve explicação no *website*, o réu também utilizou a expressão *Pycnogenol* como *metatag* para o site. Um *metatag* é um HTML que identifica o conteúdo de um site por meio do uso de motores de busca na internet. O *metatag* é uma informação invisível utilizada em sites para descrever o seu conteúdo. Este conteúdo, por sua vez, ao ser digitado em um motor de busca por um usuário, se for aquele descrito no *metatag*, é identificado e achado pelo motor de busca, revelando-o na lista de sites encontrados (BECKER; PATEL, 2005, p. 1-3).

A 9ª Circunscrição (*9th Circuit*), nos Estados Unidos, julgou que a utilização da expressão *Pycnogenol* como *metatag* no site do réu constituía violação à marca do autor, muito embora não houvesse qualquer confusão entre os consumidores, uma vez que o site descrevia com precisão que a marca comercializada nos Estados Unidos era Masquelier, embora explicando que o *Pycnogenol* foi inventado por este no exterior.

Segundo a corte, se a marca é empregada, como no caso em análise, para ‘distrair’, ‘atrair’ ou ‘divergir’ o consumidor, ainda que apenas inicialmente, o réu seria culpado por ter se apropriado da chamada *goodwill* do titular da marca, mesmo que essa *goodwill* não tenha nada haver com a função de identificação de fonte de uma marca e mesmo que não tenha havido interferência nos canais de comunicação ou engano.

Assim, porque o titular da marca se esforçou para construir uma reputação de sua marca – o que nem mesmo ocorreu no presente caso, uma vez que foi o próprio Masquelier o responsável por promover o termo *Pycnogenol* internacionalmente –, o emprego de uma palavra, mesmo que em circunstâncias que não induzam confusão, simplesmente porque há um “esforço” ou *goodwill* construída sobre a mesma, não poderia ser utilizada em qualquer circunstância que seja. Em outras palavras, é a atribuição equivocada de direitos de propriedade no todo (*rights in gross*) para as marcas, violando claramente as regras de eficiência econômica que predominantemente pautaram a sua análise.

Essa decisão da 9ª Circunscrição é abusiva em inúmeros sentidos, violando as políticas públicas relacionadas à promoção da concorrência. Porque a menção ao termo *Pycnogenol* pelo réu não afeta o capital de informações e identificações com a marca *Pycnogenol*, não é um uso que prejudica o valor da marca como fonte de identificação. Ao contrário, é um uso correto, na medida em que informa corretamente os consumidores e, portanto, reduz os custos sociais relacionados à informação, garantindo, aos mesmos, uma maior amplitude de escolhas, conseqüentemente possibilitando a concorrência e eventualmente a queda dos preços.

Além disso, *Pycnogenol* é o nome do composto químico, assumindo uma característica assim descritiva. Se fosse vedado ao réu utilizar essa expressão como *matatag*, ocorreria, como de fato ocorreu, um *market failure*, por meio da geração de ineficiências econômicas, devido ao aumento da soma dos custos relacionados a uma comunicação tornada ineficiente (LANDES; POSNER, 1987, p. 268). Ora, se o réu não pode nem mesmo utilizar a expressão descritiva do composto de seu produto para garantir que a marca Masquelier seja encontrada na internet, como poderá de fato competir? Não há outras formas mais simples ou dinâmicas, causando um aumento no custo da comunicação.

Essa decisão, portanto, não somente torna ineficiente o mecanismo de busca na internet, mal compreendendo o seu funcionamento, mas, ao tornar proibida a utilização de termos que maximizam a competição sem a geração de quaisquer prejuízos à linguagem informativa da marca, cria direitos inexistentes e duvidáveis. A decisão da corte, porque praticamente reduziu a comunicação da marca Masquelier substancialmente, contribui para a criação de um monopólio ilegítimo, incapaz de ser justificado.

Imagine-se o seguinte exemplo. Um consumidor se dirige a uma drogaria e questiona o farmacêutico que deseja o produto *Pycnogenol*. O farmacêutico, então, direciona o consumidor até a instante onde se encontra não somente o produto *Pycnogenol*, mas também todas as demais marcas que utilizam o mesmo composto. O consumidor, por sua vez, se depara com a marca Masquelier. Em razão do preço do produto, que é mais barato do que *Pycnogenol*, em razão de suas mesmas características descritivas, e porque o farmacêutico confirmou o produto como sendo bom, resolve comprar a marca Masquelier. Pergunta-se: alguém, em sua consciência, julgaria referido ato uma violação aos direitos sobre a marca *Pycnogenol*?

Mas foi exatamente isso que fez a 9ª Circunscrição no contexto aproximado da internet, isto é, apenas porque o consumidor digitou no motor de busca o termo *Pycnogenol*, uma vez que desconhecia outras marcas com o mesmo ou similar composto, foi informado

pelo motor de busca não só da marca *Pycnogenol*, como da marca Masquelier e das demais concorrentes. Se o consumidor opta por descartar *Pycnogenol* e comprar Masquelier, por meio de sua escolha soberana em um sistema de concorrência, mesmo que antes estivesse convicto de que compraria a marca *Pycnogenol*, qual é o problema?

A proteção sobre a marca foi utilizada nesse caso para ilegitimamente suprir a concorrência, ou seja, se o consumidor perguntasse ao farmacêutico pelo produto *Pycnogenol*, o farmacêutico seria compelido a criar uma instante exclusiva da marca, de acordo com a corte, expurgando todas as marcas concorrentes, que deveriam ficar em partes isoladas da farmácia. Isso é um verdadeiro abuso.

2.2.2 Confusão pós-venda (*post-sale confusion*)

A doutrina da confusão pós-venda incide nos casos em que, embora no momento da venda, inexistia a possibilidade de confusão, uma vez que os produtos são anunciados ou embalados por diferentes sinais, ou porque vendidos em circunstâncias que não permitam inferir-se a confusão, posteriormente, quando utilizados pelo próprio consumidor, destituídos dessas características iniciais, ‘seriam’ confundidos por outros consumidores como produtos provenientes do titular da marca.¹²

A *Levi’s*, por exemplo, uma marca famosa de *jeans*, travou processo contra a marca *Lois Sportswear*, pois estava sendo questionado que a utilização pela *Lois* de seu padrão de costura de bolso registrado seria uma violação a sua marca. Em sua defesa, a *Lois* alegou que não haveria como existir confusão, pois presumivelmente todos os consumidores que freqüentavam e compravam de sua loja sabiam que se tratava de um produto *Lois*, não havendo como ser confundido pelo da *Levi’s*. Da mesma forma, para reforçar suas argumentações, alegou que os produtos eram sinalizados, anunciados e embalados com marcas da *Lois*, fato que também reforçaria a inexistência de confusão.

Segundo a corte, todavia, quando outros consumidores vissem o *jeans* da *Lois* na rua, fora da loja, utilizado por um consumidor, iriam associar o padrão de costura da *Levi’s* com o padrão de costura da *Lois*, o que iria influenciar os consumidores a continuar a comprar os

¹² *Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.* 799 F.2d 867, 230 USPQ 831 (CA 2 1986), affg 631 F Supp 735, 228 USPQ 648 (SDNY 1985).

jeans da *Lois* e não da *Levi's*. Tal prática seria reputada uma ‘confusão pós-venda’, em violação aos direitos da *Levi's*.

Percebe-se que essa decisão é perigosa em vários sentidos. Primeiramente, não é claro que os consumidores associam diretamente um padrão de costura com uma marca, pois geralmente os aspectos estéticos de um *trade dress* não são associados com a fonte de origem do produto.¹³ Depois, não é fácil identificar a marca de uma calça *jeans*, tampouco associá-la com um costura em particular. Da mesma forma, pode ser questionado que o momento de soberania do consumidor é exercido durante a compra. Se ele tem a sua disposição, nesse momento, todas as informações relevantes, sabendo claramente a loja em que está realizando a aquisição, bem como a marca que está sendo consumida, a confusão ‘pós-venda’ se torna um fator de inibição a sua soberania e livre escolha informada. Estaria sendo privilegiando, mais uma vez, os direitos proprietários do titular da marca em oposição ao mercado consumidor e a livre concorrência.

De maneira similar, no caso *Ferrari S.P.A Esercizio v. Roberts*¹⁴, a 6ª Circunscrição nos Estados Unidos julgou que a venda pelo réu de kits de painéis de fibras de vidro, que faziam carros normais parecerem com modelos da Ferrari, era uma violação à marca desta. Na venda desses kits, ninguém que os comprou pensava que de alguma forma a Ferrari estava envolvida em sua venda, pois a fonte de identificação era atribuída ao próprio réu. Portanto, claramente, até aquele momento, inexistia qualquer confusão quanto à fonte de identificação dos produtos, pois todos os consumidores sabiam que estavam comprando produtos que não eram licenciados pela Ferrari. Com efeito, o próprio réu informava aos consumidores que os kits não eram versões autênticas da Ferrari. Além disso, não havia competição entre os produtos fornecidos pelo réu e aqueles fornecidos pela Ferrari, pois o réu claramente não produzia carros esportivos.

Todavia, a corte argumentou que, após a instalação dos kits, quando pessoas ordinárias olhassem para os carros trafegando pelas ruas, elas seriam induzidas a crer que aqueles carros eram ‘provenientes’ da Ferrari e, portanto, haveria confusão ‘pós-venda’, estendendo-se os direitos do titular da marca a todos os momentos de utilização do produto. As mesmas razões de objeção levantadas em relação ao caso da calça *jeans* poderiam ser

¹³ Conforme julgado pela Suprema Corte Norte-Americana no caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bors.*, 529 US 205 (2000), “no caso do design de produtos, como no caso de cores, nós pensamos que a predisposição dos consumidores para igualarem a identificação da fonte de um produto com sua configuração não existe. Os consumidores estão cientes da realidade de que, quase invariavelmente, mesmo o mais incomum dos designs [...] intenta não identificar a fonte, mas tornar o produto em si mesmo mais útil ou apelativo” (MERGES; MENELL; MARK, 2001, p. 30 – tradução nossa)

¹⁴ 944 F. 2d 1235, 1244-45 (6 th Cir. 1991).

levantadas em relação ao caso da Ferrari. Somente um consumidor muito desatento poderia imaginar que os carros com o kit de placas eram autênticas Ferraris, mais uma vez se utilizando uma marca para violar a livre iniciativa e concorrência.

2.3 Os testes utilizados pelas cortes norte-americanas para a verificação da violação (*multifactor tests*)

O primeiro *Restatement of Torts* (1939) continha uma seção intitulada *Source Confusion*, que teve muita importância na prática judicial.¹⁵ O *Restatement* definia os fatores relevantes a serem considerados pelas cortes quando investigassem a presença ou não de confusão, e que acabaram influenciando a construção jurisprudencial.¹⁶ Eram eles, segundo Cooper (1992):

- a) O grau de similaridade entre a designação e a marca ou o nome comercial em relação a
 - Aparência;
 - Pronúncia das palavras utilizadas;
 - Tradução verbal das figuras e do design envolvido;
 - Sugestão;
- b) A intenção do ator em adotar a designação;
- c) A relação no uso e na maneira de marketing entre os bens e os serviços entre o ator e aqueles utilizados pelo titular da marca;
- d) O grau de cuidado provável a ser exercido pelos compradores;

As cortes de apelação estaduais norte-americanas, quando demandadas em grau de apelação acerca da revisão da decisão sobre *confusão*, defendem diferentes opiniões sobre a matéria. Algumas circunscrições, como a 3^a¹⁷, 4^a¹⁸, 5^a¹⁹, 7^a²⁰, 9^a²¹ e 10^a²², entendem que a

¹⁵ *Amoco Oil Co. v. Rainbow Snow*, 748 F.2d 556 (10th Cir. 1984).

¹⁶ *The Restatement (Second) of Torts I-2* (1979), por sua vez, omitiu todas as seções sobre concorrência desleal. O conselho decidiu que já não era mais correto relacionar referida matéria com o *Restatement*, uma vez que a competição desleal já havia adquirido o seu próprio corpo legal independente.

¹⁷ *American Home Products Corp. v. Barr Lab., Inc.*, 834 F.2d 368 (3rd Cir. 1987).

¹⁸ *Pizzeria Uno Corp. v. Temple*, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984).

¹⁹ *Marathon Mfg. Co. v. Enerlite Products Corp.*, 767 F.2d 214 (5th Cir. 1985).

²⁰ *Scandia Down Corp. v. Euroquilt, Inc.* 772 F.2d 1423 (7th Cir. 1985).

revisão da questão constitui uma *matéria de fato*, somente sendo sujeita à revisão quando demonstrado *claramente um erro* praticado na instância *a quo* (COPPER, 1992, p. 414). Outras circunscrições estaduais compreendem que a questão referente à confusão é uma matéria *tanto de direito quanto de fato*, como a 2^a²³, a 6^a²⁴, a 8^a²⁵ e a 11^a²⁶, devendo decidir se a trata como uma questão predominantemente de direito ou de fato.²⁷ A circunscrição federal²⁸, todavia, compreende a questão da confusão como uma matéria *totalmente de direito*, permitindo julgamento *de novo*,²⁹ aplicando os precedentes da antiga *Court of Customs and Patent Appeals* – CCPA.

A circunscrição federal se baseia em uma lista de treze fatores para a análise da confusão, extraída do caso *In re E. I. DuPont DeNemours & Co.*³⁰ Esses fatores, porque fornecem parâmetros sólidos para detalhadamente se escrutinar as circunstâncias fáticas sob o julgamento e porque visam a realmente proteger o mercado consumidor, sem qualquer perda para a capacidade dos titulares distinguirem seus produtos, podem ser aproveitados pelas cortes brasileiras. Os treze fatores são:

- a) A similaridade e a não similaridade entre as marcas em sua inteireza, em relação a sua aparência³¹, som³², conotação³³ e impressão comercial;

²¹ *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 778 F.2d 1352 (9th Cir. 1985). A 9ª circunscrição, embora entenda que a questão é tanto de fato quanto de direito, para os propósitos da revisão, trata-a como uma questão predominantemente de fato, o que sujeita a revisão somente a um erro claro.

²² *Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd.*, 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987);

²³ *Hasbro, Inc. v. Lanard Toys, Ltd.*, 858 F.2d 70 (2d Cir. 1988).

²⁴ *Wynn Oil Co. v. Thomas*, 839 F.2d 1183 (6th Cir. 1988).

²⁵ *Accord Life Tech., Inc. v. Gibbco Scientific, Inc.*, 826 F.2d 775 (8th Cir. 1987).

²⁶ *Wesco Mfg., Inc. v. Tropical Attractions, Inc.*, 833 F.2d 1484 (11th Cir. 1987).

²⁷ O *Federal Rule of Civil Procedure* (FRCP) 52(a) estabelece que uma questão de fato somente pode ser revisada se estabelecida como claramente errônea. Se a determinação não é claramente uma questão de fato, tampouco de direito, cabe a corte então decidir se aceita ou não a revisão.

²⁸ Nos Estados Unidos, desde 1982, o Congresso criou a Corte de Apelação para o Circuito Federal (*Court of Appeals for the Federal Circuit* – CAFC), que resultou da fusão da Corte de Apelação de Costumes e Patente (*Court of Customs and Patent Appeals* – CCPA) e da Corte de Reivindicações (*Court of Claims*), com o objetivo de uniformizar a jurisprudência naquela área. A circunscrição federal se baseia nos precedentes traçados pela antiga *Court of Customs and Patent Appeals* como *biding precedent*. A circunscrição federal revê as decisões da T.T.A.B (*Trademark Trial and Appeal Board*), responsável por rever certas decisões sobre aplicações de registros de marcas e procedimentos no âmbito do *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) (HANTMAN, 1990, p. 519-522).

²⁹ *Giant Food, Inc. v. Nation's Foodservice, Inc.*, 710 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1983).

³⁰ *In re E. I. DuPont DeNemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973).

³¹ Analisa-se a impressão geral das marcas, mas é designado um peso avaliativo para cada aspecto diferente destas, como os fatores dominantes, que pesam mais na impressão geral. Para se designar um fator dominante, é considerado o impacto sobre o consumidor. A atribuição de consideração do peso para determinados fatores ajudam no estabelecimento do impacto geral das marcas. Quando os fatores dominantes são similares, geralmente suportam a existência de confusão (COOPER, 1992, p. 417).

³² Atribui-se menos importância à similaridade de sons, e mais peso aos fatores visuais. O fator 'som' somente se torna realmente relevante, se geralmente os consumidores, em seus usos e costumes, pedem o produto pelo nome e não os carregam diretamente das prateleiras (COOPER, 1992, p. 417).

- b) A similaridade ou dissimilaridade e a natureza dos bens ou serviços como descrito na aplicação ou no registro ou, ainda, em conexão com a marca anterior em uso;
- c) A similaridade ou não similaridade dos canais de troca estabelecidos e que provavelmente continuarão a existir³⁴;
- d) As condições sobre as quais os compradores para quem as compras são realizadas, *i.e.*, impulsivos *v.* cuidadosos, sofisticados ou não³⁵;
- e) A fama de marca preexistente (vendas, propaganda, vantagem no uso);
- f) O número e a natureza de marcas similares no uso ou em bens similares;
- g) A natureza e a extensão de qualquer confusão atual;
- h) A vantagem de tempo durante, e as condições sob as quais houve uso concorrente sem que houvesse evidência de confusão atual;
- i) A variedade de bens nos quais a marca é usada ou não (marca de casa, marca de família, marca de produto);

³³ A conotação da marca é estabelecida por sua ordem de classificação distintiva, isto é, das mais distintivas para as menos distintivas, como: fantástica, arbitrária, sugestiva, descritiva ou genérica. Na categoria de marcas inerentemente distintivas, encontram-se as chamadas marcas fantásticas (*fanciful*), arbitrárias (*arbitrary*) e sugestivas (*suggestives*). São *marcas fantásticas*, aquelas palavras ou símbolos completamente novos e inventados pela mente humana, inexistentes, anteriormente, no domínio público, como, *v.g.*, a marca *Kodak*. São *marcas arbitrárias* aquelas palavras ou símbolos que, embora existam no domínio público e não sejam novas, são empregadas para produtos que não possuem qualquer associação com a palavra ou símbolo, como, *v.g.*, *Sonho de Valsa* para bombons. São *marcas sugestivas* aquelas palavras ou símbolos existentes no domínio público, que embora digam alguma coisa sobre o produto, somente o fazem de uma maneira sugestiva e não de uma maneira claramente descritiva, como, *v.g.*, *Passa-Tempo* para brinquedos. Essas categorias de marcas são presumidas distintivas porque elas não possuem outro sentido óbvio para os consumidores senão aquele de identificação do produto, igualmente justificadas pela redução dos custos de administração e registro de marcas (BONE, 2006, 577-578). Em outras palavras, “essas marcas não se relacionam semanticamente aos produtos que sinalizam. Elas explicam a si mesmas” (BEEBE, 2005, p.2029). Por outro lado, existem marcas que jamais podem ser consideradas inerentemente distintivas, como as chamadas marcas descritivas (*descriptive*). São marcas descritivas aquelas palavras ou símbolos existentes no domínio público e que de fato descrevem o produto que sinalizam, como, *v.g.* *Loja de Ferramentas* para ferramentas. A sua proteção somente pode ser acionada por meio de provas que comprovem essa conexão mental singular dos consumidores em relação à marca em um caso concreto, que provem que ela deixou de apenas possuir um sentido descritivo ou decorativo para denotar igualmente origem, por meio do uso comercial e promoção no tempo. Finalmente, existem as chamadas marcas genéricas (*generic*)³³, que jamais podem receber qualquer proteção. As chamadas marcas genéricas são aquelas palavras ou símbolos, que em virtude da perda de sua distintividade, tornam-se, ao contrário, o nome comum do bem, perdendo a sua proteção legal enquanto marca, como, *v.g.*, a antiga marca *Aspirina*.

³⁴ Quanto mais direta é a competição entre os bens, menor é o requisito da similaridade; quanto mais indireta é a competição entre os bens, maior é o requisito da similaridade. A possibilidade de confusão é maior onde os bens sejam vendidos nas mesmas lojas ou nos mesmos tipos de lojas (COOPER, 1992, p. 4170).

³⁵ Para se determinar o grau de sofisticação dos consumidores, são selecionados determinados fatores, como idade, sexo, nível de educação, estilo cognitivo, experiência com o produto e a área de atuação do produto. Se o produto do réu é caro e especial, o degrau putativo de cuidado dos consumidores relevantes aumenta em relação ao grau considerado razoável; se o produto é barato e facilmente acessível, o degrau putativo de cuidado diminui da mesma forma. São considerados ‘bens impulsivos’, que se enquadram na hipótese de consumidores descuidados, aqueles bens que são adquiridos em supermercados, a preços baixos e que geralmente os consumidores não prestam muita atenção. São enquadrados na hipótese de consumidores cuidadosos, os chamados compradores profissionais, que sabem o que estão comprando e conhecem bem o mercado do bem procurado. De uma maneira geral, quanto maior for a sofisticação do bem, menor será a chance do autor da ação vencer a demanda (BEEBE, 2006, p. 2037-2038).

- j) A interferência no mercado entre o aplicante e o titular da marca anterior, quando haja:
- Um mero ‘consentimento’ para registrar ou usar;
 - Provisões de acordo designadas para evitar a confusão, *i.e.*, limitações no uso contínuo das marcas por cada parte;
 - Transferência da marca, aplicação, registro e *goodwill* do negócio relacionado;
 - *Laches*³⁶ e *stoppel*³⁷ atribuíveis ao titular da marca e indicáveis da falta de confusão;
- k) A extensão em que o aplicante tem o direito de excluir outros do uso de sua marca e de seus bens;
- l) A extensão da confusão potencial, *i.e.*, se *de minimus* ou substancial;
- m) Qualquer outro fato estabelecido probatório dos efeitos do uso (COOPER, 1992, p. 415-416).

As circunscrições estaduais geralmente possuem sua própria lista de fatores para a determinação da confusão (*heuristic device*), o que, segundo aponta um comentador, gera um estado babilônico (BEEBE, 2006, p. 1582). A 8ª e a 10ª circunscrições utilizam geralmente um teste de seis fatores.³⁸ A 4ª, 5ª, 7ª e 11ª geralmente utilizam um teste de sete fatores.³⁹ A 2ª e a 9ª utilizam, na maioria das vezes, um teste de oito fatores.⁴⁰ A 3ª circunscrição utiliza habitualmente dez fatores⁴¹ e a circunscrição federal, conforme já demonstrado, treze fatores. Os fatores comuns as circunscrições geralmente incluem:

- a) A similaridade entre as marcas;
- b) Similaridade entre os bens e os serviços;
- c) O cuidado provável dos compradores;
- d) A força da marca do autor no mercado;

³⁶ “Do francês *lasches*, negligência, incúria. Negligência e atraso não razoável no cumprimento de um direito equitativo. Se o peticionário com total conhecimento dos fatos leva um tempo longo desnecessário para iniciar a ação... A defesa – *laches* – somente é permitida se não há um período estatutário limitador. Se há esse período, o peticionário pode iniciar a ação em qualquer prazo até que o período permitido se expire.” (LAW; MARTIN, 2009, p. 317)

³⁷ “Um princípio legal que impede a parte de negar ou alegar certos fatos que são devidos unicamente à conduta anterior da parte, alegação pretérita ou negação.” (LEGAL-DICTIONARY, 2012)

³⁸ *Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc.*, 304 F.3d 964, 972 (10th Cir. 2002); *SquirtCo v. Seven-Up Co.*, 628 F.2d 1086, 1091 (8th Cir. 1980).

³⁹ *Pizzeria Uno Corp. v. Temple*, 747 F.2d 1522, 1527 (4th Cir. 1984); *RotoRooter Corp. v. O’Neal*, 513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975); *Alliance Metals, Inc. v. Hinely Indus., Inc.*, 222 F.3d 895, 907 (11th Cir. 2000) (BEEBE, 2006, p. 1583).

⁴⁰ *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961); *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979) (BEEBE, 2006, p. 1584).

⁴¹ *Interpace Corp. v. Lapp, Inc.*, 721 F.2d 460, 462-63 (3d Cir. 1983) (BEEBE, 2006, p. 1584).

- e) A intenção do réu⁴²;
- f) Incidentes de confusão atual (KAEDING, 1992, p. 1259).

Dependendo do caso, outros fatores podem ser incluídos, como:

- a) O degrau em que os produtos comungam de compradores comuns;
- b) Similaridades entre os canais de propaganda e marketing das partes, e, se os produtos são relacionados, embora não compitam diretamente, a probabilidade de que a marca anterior expanda para competir diretamente com o infrator⁴³.

O autor não precisa prevalecer em todos os fatores para vencer a ação, tampouco na maioria, o que depende somente da análise da corte (KAEDING, 1992, p. 1259). Os fatores não são taxativos e podem obter análise diferenciada em cada julgamento.⁴⁴ Geralmente as circunscrições se reportam a um número de fatores mais relevantes (*core factors*) para o julgamento: a 2ª considera mais relevante a similaridade, a proximidade dos bens e a força da marca do autor; a 3ª a similaridade; a 4ª a evidência de confusão atual; a 6ª a proximidade; a 7ª a similaridade, intenção do réu e confusão atual; a 9ª a similaridade, proximidade e similaridade dos canais de propaganda; a 11ª o tipo de marca e confusão atual (BEEBE, 2006, p. 1559).

3 UNIÃO EUROPÉIA

3.1 *L'Oréal v. OHIM*

No caso *L'Oréal v. OHIM*⁴⁵, a Corte Européia de Justiça⁴⁶ fixou os princípios que devem ser levados em conta quando se analisa marcas semelhantes⁴⁷. Isso porque marcas

⁴² Esse fator é encontrado em todas as circunscrições, com exceção da federal (BEEBE, 2006, p. 1590).

⁴³ *Yale Electric Corp. v. Robertson*, 26 F.2d 972, 973-74 (2d Cir 1928) (considerando que baterias e lanternas Yale violavam a marca Yale para cadeados).

⁴⁴ *Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am.*, 110 F.3d 234, 242 (4th Cir. 1997). (BEEBE, 2006, p. 1592).

⁴⁵ Case C-235/05P [2006] ECR I-57.

⁴⁶ Criada em 1952, *The European Court of Justice for Coal and Steel Communities (Court of Justice ECSC)*, assumiu o nome de *Court of Justice of the European Communities (Court of Justice – EC)* em 1958, com a

semelhantes podem ter ou não a capacidade de afetar a linguagem de aceitação de uma marca anterior válida, justificando-se, por essa razão, a criação de testes de balanceamento, que devem ser seguidos pelas cortes quando comparam marcas em processos judiciais, da mesma forma que pelos técnicos responsáveis pelo registro. O objetivo de referidos testes é determinar se existe a possibilidade de haver confusão entre as marcas, que poderiam ser tratadas pelos consumidores como provenientes da mesma fonte de identificação.

Foram criados oito fatores pela ECJ para a análise da confusão. São eles (MICHAELS; NORRIS, 2010, p. 61-62):

- a) A possibilidade de confusão deve ser analisada globalmente, levando em consideração todos os fatores relevantes;
- b) A questão deve ser julgada por meio dos olhos do consumidor dos bens em questão, que é considerado razoável, bem informado e razoavelmente observador e circunspecto;
- c) Para acessar o degrau de similaridade entre as marcas, a corte deve determinar o grau de similaridade visual, auditiva, e conceitual, avaliando a importância que deve ser dada a cada um destes elementos, levando em consideração a natureza dos bens em questão, e as circunstâncias nas quais são vendidos;
- d) As impressões visuais, auditivas e conceituais criadas pelas marcas devem ser determinadas pela impressão geral criada, levando em conta seus elementos distintivos

entrada em vigor do Tratado de Roma. Posteriormente, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 2009, passou a possuir a designação corrente – *Court of Justice of the European Union*. (RONCAGLIA; SIRONI, 2011, p. 147). No que se refere à aplicação do direito das marcas, a jurisprudência da ECJ pode ser dividida em dois momentos: a) (1970-1990), quando a corte estabeleceu os princípios cardiais da proteção das marcas com base no tratado que estabeleceu a União Européia, onde o direito da marcas conflitava bastante com o princípio da livre circulação dos bens; e b) (1997 em diante), quando a corte, a partir do caso *Sabel*, com base na própria legislação comunitária das marcas, passou a decidir os casos (*First Council Directive 89/104/EEC*, de Dez. 21, 1988, *para a aproximação das leis dos Estados Membros relativas às marcas* [O.J. 1989 L 40, p. 1], emendada pelo *Agreement on the European Economic Area*, de Mai. 2, 1992 [O.J. 1994 L 1, p. 3], agora substituída pela *Directive 2008/95/EC do European Parliament and of the Council of Oct. 22, 2008* [O.J. 2008 L 299, p. 25]. (RONCAGLIA; SIRONI, 2011, p. 147). Por meio da instituição do *Council Regulation 40/94*, 20 dez., 1993, criou-se a marca comunitária (CTM), cujo registro é válido em todo o território da União Européia. As marcas são registradas no *Office for Harmonization in the Internal Market* (marcas e designs) (OHIM), cujo sistema é diferente dos sistemas nacionais de registro. (STUDENT NOTES, 2001, p. 176). As cortes nacionais dos Estados membros da União Européia, podem, em determinados casos, quando tenham dúvidas ou precisem clarificar algumas disposições das diretivas sobre marcas, referendar os casos para que a ECJ decida. Da mesma forma, disputas providas do registro da CTM podem ser apeladas da *Court of First Instance* (CFI), renomeada *General Court* pelo Tratado de Lisboa para a ECJ, da mesma forma renomeada para *Court of Justice of the European Union* (MICHAELS; NORRIS, 2010, p. 3).

⁴⁷ Quando se tratam de *marcas idênticas*, há uma violação que independe de testes de balanceamento para verificar a confusão.

e dominantes. A percepção da marca na mente do consumidor ordinário desempenha um papel decisivo para a apreciação da possibilidade de confusão;

- e) O consumidor geralmente percebe a marca como um todo e não procede para analisar os seus vários detalhes;
- f) Há uma grande possibilidade de confusão quando uma das marcas tem um caráter altamente distintivo, em si mesmo ou por meio de sua aquisição;
- g) O consumidor raramente tem uma chance de fazer uma comparação direta entre as marcas e, portanto, confia na percepção imperfeita da imagem que guardou em sua mente, bem como a atenção do consumidor varia de acordo com a natureza do serviço em questão;
- h) A mera associação, no sentido de que a marca trás outra marca a mente, não é suficiente para os propósitos de se estabelecer a confusão, mas somente quando os consumidores venham a acreditar que fazem parte do mesmo centro econômico de produção.⁴⁸

Embora esses testes sejam menos elaborados que os norte-americanos há uma grande preocupação com a cognição do consumidor, que é reputado ‘prudente’ e ‘criterioso’. Por outro lado, afirma-se que o consumidor tem apenas uma percepção ‘imperfeita’ da imagem das marcas, o que contribui, por exemplo, para ampliar os direitos de proteção dos titulares, já que é presumida uma ‘atenção menor’ do consumidor, sem que haja a distinção dos bens e dos níveis de sofisticação. Uma análise coerente deve sempre levar em consideração a possibilidade efetiva de confusão e não meras ‘elucubrações’ fantasiosas e subjetivas, presumindo-se o consumidor como ‘não capaz’.

3.2 Formas de confusão: confusão direta (*likelihood of direct confusion*), confusão indireta (*likelihood of indirect confusion*) e associação em sentido estrito (*strict sense association*)

Há dois tipos de confusão acionáveis: a) confusão direta (*likelihood of direct confusion*); e b) confusão indireta (*likelihood of indirect confusion*). O primeiro tipo de

⁴⁸ A mera associação não é suficiente para criar a confusão, mas pode ser suficiente para violar as funções autônomas de investimento, comunicação e propaganda das marcas. Nesses casos, não é preciso que o autor prove que o réu causou dano a sua reputação; basta demonstrar que o réu usou a reputação da marca do autor, sem que para tanto seja necessária a confusão.

confusão ocorre quando o público confunde o sinal e a marca em questão, o que ocorre geralmente nas hipóteses de competição direta. O segundo tipo ocorre quando, embora o público não confunda o sinal e a marca em questão, o público realiza uma associação incorreta entre os titulares do sinal e os titulares da marca, confundindo-os como pertencentes ao mesmo mercado ou à mesma fonte econômica. Quando o sinal apenas lembra a imagem mental da marca, embora não leve à confusão – a chamada *associação em estrito senso* –, com a proteção autônoma das funções de *comunicação, publicidade e investimento das marcas*, é causa também de violação.⁴⁹

Essa ampliação da proteção às funções autônomas de *comunicação, publicidade e investimento* é bastante questionável, em razão do grande potencial para o abuso do poder de monopólio, conforme será analisado no tópico seguinte.

4 AS FUNÇÕES DA MARCA E SUA RELAÇÃO COM A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

4.1 Estados Unidos

A importância de um direito como a marca é geralmente relacionado a duas funções nos Estados Unidos: a) redução dos custos de procura dos consumidores, tornando produtos e produtores mais facilmente identificáveis no mercado (*source function*); e b) incentivos

⁴⁹ SABEL, Caso C-251/95, 1997 E.C.R. I-6191, para. 16. Com essa decisão, a ECJ excluiu a aproximação dos países da Benelux, que expressamente aceitavam a *associação em estrito senso* como fator que acionava a violação, e que tanta polêmica gerou no Reino Unido, que se negava a aplicar referido fator. A jurisprudência do Reino Unido, *i.e.*, era francamente contrária ao conceito de ‘risco de associação’, rejeitando essa aproximação mais ampla dos países membros da Benelux (Luxemburgo, Bélgica e Países baixos), para o qual a mera invocação da imagem da marca na mente do consumidor, mesmo na ausência de confusão, seria suficiente para a caracterização do ilícito. As razões para tais decisões se baseavam na idéia de que embora não houvesse ‘confusão’ entre os produtos, a invocação da marca na mente do consumidor violava, em si, os canais de propaganda criados pelo titular da marca. Como a marca permite ao titular geralmente controlar a reputação de seu bem, a imagem seria considerada parte da *goodwill* de uma sociedade. Ver: *Wagamama Ltd v. City Centre Restaurants plc.*, [1995] F.S.R. 713, o caso inglês, da *High Court*, que rejeitou essa aproximação ampla de Benelux. Todavia, com a emenda de 5 de maio de 2004, o escopo de violação ao art. 10 (3) foi consideravelmente ampliado, permitindo agora como causa de ação a associação em sentido estrito, bastando ser provado pelo autor que o réu usou de sua reputação, mesma na ausência de confusão ou dano à reputação. Isso deve ser visto pelas cortes brasileiras com muito ceticismo, uma vez que tem uma grande capacidade para violar a livre concorrência e o direito de soberania do consumidor. Nos Estados Unidos, *i.e.*, a mera capitalização da *goodwill* de um rival, sem que implique no engano de consumidores ou em interferência em suas escolhas, não poderia implicar em violação de marca, uma vez que o *Lanhan Act* não estabelece a *misappropriation* da *goodwill* como causa na legislação federal. Todavia, não é isso o que as cortes norte-americanas estão fazendo, seguindo também uma visão mais ampliada do fenômeno, como a ECJ (ver itens 2.2.1 e 2.2.2).

gerados para o investimento contínuo na qualidade dos produtos (*quality function* ou *public function*) (LANDES; POSNER, 1987; KRATZKE, 1991). Embora esse filtro redutor de complexidades possa ser alvo também de críticas (BEEBE, 2004), fato é que a análise do direito das marcas predominantemente pauta-se na idéia de que deva ser analisado com base na promoção de eficiências econômicas.⁵⁰ Com efeito, é tão recorrente referida explicação que o próprio USPTO – *United States Patent and Trademark Office* –, fornece a seguinte definição: “A função primária da marca é para indicar origem. Contudo, a marca também serve para garantir a qualidade dos bens e, por meio de promoção, serve para criar e manter a demanda pelo produto” (FLETCHER, 1982, p. 298 – tradução nossa).

4.2 União Européia

Essa forma de pensar econômica não encontra eco somente nos Estados Unidos, mas também na União Européia. A lei das marcas e da concorrência desleal, bem como as leis relacionadas à concorrência, são vistas como um meio complementário de se atingir um sistema regulatório economicamente significativo (CUNNIGHAN, 1995, p. 143).

The European Court of Justice (ECJ), no julgamento do caso *L’Oréal v. Bellure*⁵¹, decidiu que as funções das marcas incluem a *garantia de qualidade* dos bens e dos serviços, bem como as funções de “*comunicação, investimento, e propaganda*, uma vez que as marcas protegem o *investimento dos titulares, provém incentivos econômicos, e criam condições* para mais *inovação e investimento*” (MICHAELS; NORRIS, 2010, p. 8 – tradução nossa).

A posição da ECJ parece ser mais ampla do que aquela pensada nos Estados Unidos⁵², cujas funções prioritárias atribuídas às marcas são a de *origem* e de *qualidade*. Segundo a interpretação da ECJ, a marca não se limitaria a apenas essas duas funções, mas

⁵⁰ (POSNER, 1975, 1979, 1987) Epstein e Ackerman rotulem a análise econômica e o pensamento de Posner como equivalente ao utilitarismo de Bentham e Stuart Mill. Uma das razões para isso, segundo Posner, é que geralmente os próprios economistas e juristas da análise econômica não diferem entre “utilidade” e “bem-estar”. Todavia, como buscou demonstrar, a análise econômica normativa e o utilitarismo são diferentes, pois os fatores de ‘maximização da felicidade’ dos utilitaristas em suas análises ambíguas não são aqueles utilizados na análise econômica.

⁵¹ Caso C-487/07, 18 jun. 2009, [2009] ETMR 55.

⁵² Todavia, ao se considerar a expansão da proteção às marcas nos Estados Unidos em termos formulados como *goodwill* ou *differential distinctiveness*, pode ser também entendido que essas outras funções da marca, que envolvem *propaganda* e *investimento*, também seriam tuteladas em termos mais amplos, ainda que haja grande desconfiança em protegê-las como bens indissociáveis de seus representantes tangíveis, isto é, as marcas, da forma como percebidas no mercado.

também englobaria direitos do tipo ‘proprietário’, como as funções de *propaganda* e *investimento*.

O investimento na promoção de um produto seria considerado um valor em si mesmo, ainda que não houvesse abusos advindos em razão da violação das funções de origem e qualidade, constituindo-se no ‘risco de associação’, mais amplo que o ‘risco de confusão’, para se proteger a chamada *brand equity* (TESSENSOHN, 1999, p. 226). O ‘risco de associação’, ao contrário do ‘risco de confusão’, pode atrair noções anti-competitivas, razão pela qual se explicava a interpretação bastante restrita dado ao instituto pela ECJ, antes da emenda de 5 de maio de 2004⁵³, que ampliou o escopo de violação da seção 10(3), seguida das decisões dos casos *Davidoff* e *Adidas-Salomom*.⁵⁴

De acordo com a emenda, a partir de 2004, mesmo na ausência de qualquer confusão em relação à função de origem, ainda assim pode haver violação, em razão da afetação das funções de *comunicação*, *investimento*, e *propaganda*. Isso poderia ser atingido desde que o autor mostre que o público irá realizar uma associação entre a marca deste com a do réu, mesmo na ausência de confusão. Da mesma forma, tampouco é necessário demonstrar que as atividades do réu causam dano à reputação do autor; basta provar que o réu está explorando a reputação da marca do autor (*free riding* ou *ride on the coat-tails*) (MICHAEL; NORRIS, 2010, p. 155).

Essa ampliação à proteção da marca é extremamente questionável, uma vez que trata a *goodwill* como pura *misappropriation*; protege o titular, e não o mercado ou os consumidores; ignora a marca como um veículo de transmissão de informações na análise econômica, tratando a *goodwill* como um direito de propriedade *per se*; ignora os reais fatores econômicos, como percebidos no mercado; cria direitos duvidáveis e nocivos à concorrência.

Por exemplo, o Prof.º Larrieu (2011), ao escrever um artigo específico sobre as ‘novas’ funções da marca, encontra enormes dificuldades teóricas para justificá-las. Essas ‘novas’ funções aparentam possuir natureza metafísica e etérea. O autor começa por reconhecer que a função de comunicação e de publicidade é muito misteriosa (*plus mystérieuse*) (LARRIEU, 2011, p. 59). A publicidade seria uma estratégia comercial para a promoção de vendas. Essa função redundaria na ‘imagem’ da marca, como a ‘imagem de luxo’, a ‘imagem séria’, a ‘imagem de saúde’, a ‘imagem durável’, a ‘imagem de respeito social’, que os concorrentes não poderiam utilizar, assim se beneficiando da reputação da

⁵³ *Regulations* 2004, SI 2004/946.

⁵⁴ *Davidoff v. Gofkind*, Case C-292/00, [2003] ECR I-389, [2003] FSR 28; *Adidas-Salomom v. Fitnessworld*, Case C-408/01, [2003] ECR I-12537, [2004] CMLR 14, [2004] Ch 120, [2204] FSR 21, [2004] ETMR 10.

marca ou de sua ‘personalidade’, mesmo na ausência de qualquer confusão no mercado gerada na mente dos consumidores (LARRIEU, 2011, p. 60). Esse fator de exclusividade pertenceria somente ao titular, que teria investido durante muito tempo na construção daquela ‘imagem’.

Todavia, o autor adverte que, em função do princípio da livre circulação dos bens, essas funções somente podem ser acionadas quando haja a suscetibilidade de se portar um atentado às mesmas, embora não dê maiores justificativas de o quê constituiria essa ‘suscetibilidade’ (LARRIEU, 2011, p. 62). Isso demonstra a grande instabilidade e potencialidade para o abuso do poder de monopólio dessas novas funções autônomas, que independem da livre concorrência e da soberania do consumidor. É por isso que as cortes brasileiras e mesmo os doutrinadores devem ter uma visão bastante cética do fenômeno, sem importarem esses modelos estrangeiros irrefletidamente.

5 CONCLUSÃO

Conforme analisado, o direito das marcas passa por uma metamorfose. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa há a ampliação tradicional da base legislativa e mesmo judiciária das marcas, privilegiando-se os direitos de monopólio do titular em oposição aos direitos da livre concorrência e da soberania do consumidor. Essa ampliação problemática de proteção altera a sólida e centenária análise tradicional das marcas, baseadas nas funções de garantir à origem e à qualidade, que permitem a redução dos custos de procura por produtos e fornecem aos seus titulares, em função da proteção, o estímulo para continuarem a manter a qualidade de seus produtos.

Se as cortes brasileiras vierem a ser influenciadas por essa expansão problemática de proteção, a livre concorrência e os consumidores brasileiros serão severamente prejudicados. Isso porque as cortes brasileiras sequer buscam escrutinar os elementos factuais de um litígio, envolvendo a suposta violação da marca. Engajam-se, conforme já afirmado, em análises estritamente abstratas, subjetivas e sem correlação com a realidade. Dar aos juízes brasileiros a possibilidade de condenarem os réus agora com base no uso não-conflituoso da ‘imagem’ da marca, ou com base na confusão ‘pré-venda’ ou ‘pós-venda’, implicará em uma enorme censura. Os juízes brasileiros sequer mais respeitam as leis – alegam princípios, sem justificá-los, para afastarem a aplicação de leis claras. Em razão dessa realidade, há que se ter um

grande ceticismo quanto à ampliação da proteção, justamente pela abertura de uma grande área suscetível ao arbítrio judicial.

Por outro lado, os testes tradicionalmente desenvolvidos nos Estados Unidos e na União Européia para acessar a confusão de sinais conflituosos no mercado possuem grande riqueza, na medida em que realmente buscam garantir a livre concorrência e a soberania de escolha dos consumidores. Esses testes podem e devem ser adotados pelas cortes brasileiras, justamente para forçar o raciocínio judicial para a realidade do mercado, para forçar os juízes a serem mais rigorosos em relação à prova da confusão, permitindo o pleno desenvolvimento econômico. O que é inadmissível é a utilização das marcas para sutilmente garantir direitos monopolísticos para a imposição de censura no mercado.

REFERÊNCIAS

ALLEN, Michael J. The scope of confusion actionable under Federal Trademark Law: who must be confused and when? *Wake Forest Law Review*, v. 26, p. 321-359, 1991.

BEEBE, Barton. The Semiotic Analysis of Trademark Law. *UCLA Law Review*, v. 51, p. 623-704, 2004.

BEEBE, Barton. Search and persuasion in Trademark Law. *Michigan Law Review*, v. 103, p. 2020-2072, 2005.

BEEBE, Barton. An empirical study of multifactor tests for trademark infringement. *California Law Review*, v. 94, p. 1581-1654, 2006.

BECKER, Jeffrey M; PATEL, Purvi J. Recent trademark challenges in cyberspace and the growth of initial interest confusion and nominative fair use doctrines. *Computer Law Review and Technology Journal*, v. IX, p. 1-47, 2005.

BONE, Robert G. Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law. *Boston University Law Review*, v. 86, p. 547-622, 2006.

COOPER, Robert James. Intellectual Property – likelihood of confusion and trademark infringement – vocal similarity is accorded little weight in a confusion source case. *In re Electrolyte Lab., Inc.*, 929 F.2d 645 (Fed. Cir. 1990). *Rutgers Law Journal*, v. 23, p. 409-425, 1992.

CUNNINGHAM, M. A. A complementary existence: an economic assessment of the trademark law and competition law interface in the European Community. *Tulane European & Civil Law Forum*, v. 10, p. 141-171, 1995.

FLETCHER, Patricia Kimball. Joint registration of trademarks and the economic value of trademark system. *University of Miami Law Review*, v. 36, p. 297-335, 1982.

HANTMAN, Ronald D. Patent Infringement. *Journal of Patent and Trademark Society*, v. 72, n. 6, p. 519-616, 1990.

KAEDING, Patricia J. Cleary erroneous review of mixed questions of law and fact: the likelihood of confusion determination in trademark law. *The University of Chicago Law Review*, v. 59, p. 1291-1315, 1992.

KLIGER, Robert N. Trademark dilution: the whittling away of the rational basis for trademark protection. *University of Pittsburg Law Review*, v. 58, p. 789-866, 1997.

KRATZKE, William P. Normative economic analysis of trademark law. *Memphis State University Law Review*, v. 21, p. 199-290, 1991.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark Law: an economic perspective. *The Journal of Law and Economics*, v. 30, p. 265-309, 1987 (republicado em: LANDES, William M.; POSNER, Richard A. The economics of trademark law. *The Trademark Reporter – TMR*, v. 78, p. 267-306, 1988).

LARRIEU, Jacques. Les nouvelles fonctions de la marque. In: LARRIEU, Jacques (org.). *Les metamorphoses de la marque*. Toulouse: Université Toulouse 1 Capitole, 2011, p. 55-66.

LAW, J.; MARTIN, E. A. *Oxford Dictionary of Law*. 7ª ed. Oxford: Oxford University. 2009.

LEGAL-DICTIONARY. Disponível em <http://legaldictionary.thefreedictionary.com/estoppel>. Consulta em 1 de maio de 2012.

MCCARTHY, Thomas J. Proving a trademark has been diluted: theories or facts? *Houston Law Review*, Huston, v. 41, n. 1, p. 713-747, 2005.

MERGES, Robert P.; MENELL, Peter S.; MARK, Lemley A. *Intellectual Property in the new technological age: case and statutory supplement*. New York: Aspen Law & Business. 2001.

MICHAELS, Amanda; NORRIS, Andrew. *A practical approach to Trademark Law*. 4 ed. Oxford: Oxford University. 2010.

PETTY, Ross D. Initial interest confusion versus consumer sovereignty: a consumer protection perspective on trademark infringement. *The Trademark Reporter – TMR*, v. 98, 757-788, 2008.

POSNER, Richard. The economic approach to law. *Texas Law Review*, v. 53, p. 757-782, 1975.

POSNER, Richard. Utilitarianism, economics, and legal theory. *The Journal of Legal Studies*, v. 8, p. 103-140, 1979.

POSNER, Richard. The decline of law as an autonomous discipline: 1962-1987. *Harvard Law Review*, v. 100, p. 761-780, 1987.

RONCAGLIA, Pier Luigi; SIRONI, Giulio Enrico. Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice. *The Trademark Reporter – TMR*, v. 101, p.147-185, 2011.

ROTHMAN, Jennifer. Initial interest confusion: standing at the crossroads of trademark law. *Cardozo Law Review*, v. 27, p.105-191, 2006.

SCHECHTER, Frank. The rational basis for trademark protection. *Harvard Law Review*, v. 40, p. 813-833, 1927.

STUDENT NOTES. Trademark Law in the European Union: an over view of the case law of the Court of Justice and the Court of First Instance (1997-2001). *Columbia Journal of European Law*, v. 9, p. 175-193, 2003.

TESSENSOHN, John A. May you live in interesting times – European Trademark Law in the wake of *Sabel BV v. PUMA AG*. *Journal of Intellectual Property Law*, v. 6, p. 217-283, 1999.

TICHANE, David M. The maturing trademark doctrine of post-sale confusion. *The Trade Mark Reporter – TMR*, v. 85, p. 399-423, 1995.