

Superior Tribunal de Justiça

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

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) - SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

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

1. Ação ajuizada em 8/7/2013. Recurso especial interposto em 3/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/10/2019.
2. O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que concederam as marcas *DORALFLEX* e *NEODORALFLEX* à recorrente.
3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Precedentes.
4. De acordo com as disposições técnicas consolidadas no Manual de Marcas do INPI, "termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante".
5. Diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese – grau de semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões para designação de produtos afins – impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos Renovando o julgamento, após o voto-desempate do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por maioria, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Votaram vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Dr(a). DANIEL VALUANO BARROS MOORE, pela parte RECORRENTE:
PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Dr(a). JOÃO VIEIRA DA CUNHA, pela parte RECORRIDA: AVENTISUB II INC

Brasília (DF), 19 de maio de 2020(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

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

RELATÓRIO

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

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

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

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

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

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

Superior Tribunal de Justiça

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

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

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

EMENTA

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

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

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

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

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

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

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

Superior Tribunal de Justiça

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

VOTO

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

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

1. CONTORNOS DA LIDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior Tribunal de Justiça

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DORFLEX DORALFLEX NEODORALFLEX NEODORFLEX

DORALFLEX DORFLEX NEODORFLEX NEODORALFLEX

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

pretensão recursal.

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

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

Art. 6º *quinquies*

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

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

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

Superior Tribunal de Justiça

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

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

[...]

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

4. Agravo interno não provido.

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

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

[...]

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

[...]

7. Recurso especial não provido.

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

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

PARTE REQUERIDA

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

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

[...]

4. Agravo interno desprovido.

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

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

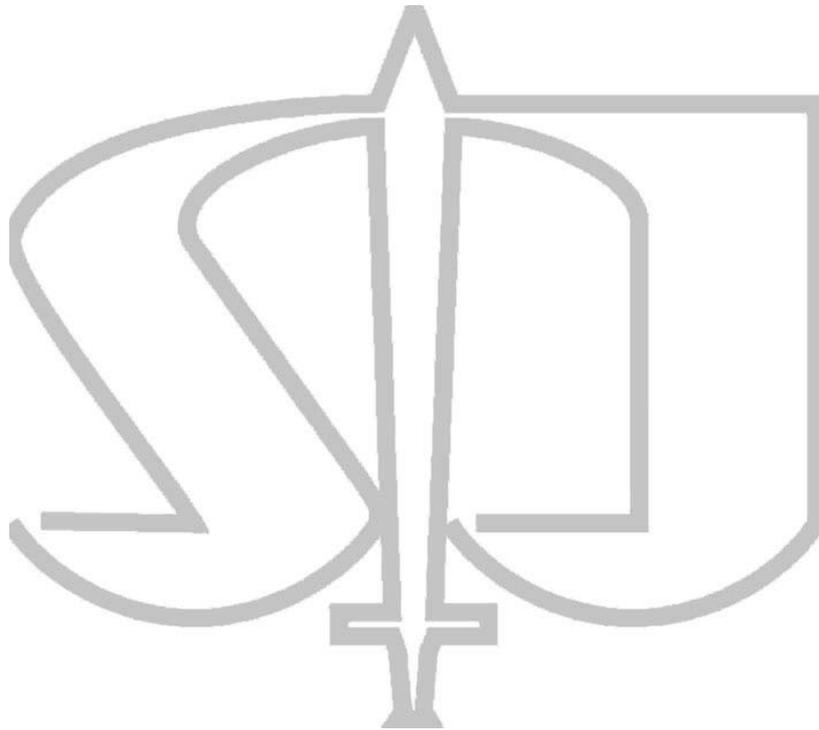
Com efeito, o uso das marcas *DORALFLEX* e *NEODORALFLEX*, considerando o exame do acervo probatório levado a cabo pelos juízos de primeiro e segundo graus, revela circunstância que implica violação dos direitos da recorrida, configurando hipótese de confusão e associação indevida, sobretudo porque presentes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

3. CONCLUSÃO

Superior Tribunal de Justiça

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

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



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0162455-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.848.648 / RJ**

Números Origem: 0116285-53.2013.4.02.5101 01162855320134025101 1162855320134025101
2013.51.01.116285-9 201351011162859

EM MESA

JULGADO: 03/12/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) - SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **DANIEL VALUANO BARROS MOORE**, pela parte RECORRENTE: PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Dr(a). **JOÃO VIEIRA DA CUNHA**, pela parte RECORRIDA: AVENTISUB II INC

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi, negando provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Aguardam os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro (Presidente). Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de

Superior Tribunal de Justiça

Tarso Sanseverino.



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

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

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

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

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

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

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

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

V - Apelações desprovidas.

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

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

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

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

Pedi vista dos autos para refletir sobre o tema.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Recurso especial não provido.

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

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

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

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

Aplicação da doutrina do *patent misuse*.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

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

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

Superior Tribunal de Justiça

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superior Tribunal de Justiça

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0162455-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.848.648 / RJ**

Números Origem: 0116285-53.2013.4.02.5101 01162855320134025101 1162855320134025101
2013.51.01.116285-9 201351011162859

EM MESA

JULGADO: 10/12/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) - SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, divergindo do voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi, dando provimento ao recurso especial, no que foi acompanhado pelo Sr. Ministro Moura Ribeiro e o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, acompanhando o Relator, negando provimento, verificou-se empate no julgamento, devendo o mesmo ser renovado com a presença do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0162455-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.848.648 / RJ**

Números Origem: 0116285-53.2013.4.02.5101 01162855320134025101 1162855320134025101
2013.51.01.116285-9 201351011162859

EM MESA

JULGADO: 04/02/2020

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. .

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) - SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Retirado de Pauta por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

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

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) -
SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

Eminentes Colegas. Pedi vista dos autos, para analisar os judiciosos votos divergentes que me antecederam.

Os contornos da lide já foram devidamente indicados no voto da eminente Relatora.

A questão central cinge-se em analisar a possibilidade de invalidação dos registros comerciais das marcas DORALFLEX NEODORALFLEX, por possível colidência com a marca DORFLEX.

Dispõe a Lei de Propriedade Intelectual, no seu artigo 124, inciso XIX, que não são registráveis como marca a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

Depreende-se da leitura da referida norma que, para restar caracterizada a violação ao registro marcário anteriormente concedido, a imitação deverá causar confusão ou associação com marca alheia.

Superior Tribunal de Justiça

Portanto, a questão deve ser analisada sob a ótica do consumidor que, ao buscar pelo produto no mercado de consumo, se depara com um medicamento oferecido por empresas distintas, mas com marcas semelhantes.

Essa semelhança deve ser capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores.

Registre-se que "a Lei 9.279/96 não condiciona a recusa ao registro à prova de confusão efetiva. Basta que a identidade ou semelhança entre os sinais controvertidos seja de molde a possibilitar a confusão ou a associação para que se afaste o pedido do segundo pretendente ou que se lhe proíba o uso, em caso de litigância" (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudo de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei de Propriedade Industrial - Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 228).

Na lição de Leonardo Gomes de Aquino, "para a aplicação do disposto no art. XIX do art. 124 ds LPI, algumas diretrizes serão observadas, de acordo com o Manual de Marcas, consecutivamente:

- a) O exame da colidência entre os sinais marcários está restrito ao princípio da especialidade, pelo qual será verificada a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços;*
- b) estabelecido que há identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços, será feita a análise dos sinais, a fim de se verificar a existência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo;*
- c) configurada a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, será avaliada a suscetibilidade do sinal requerido de causar confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) com a marca anterior (...)" (Propriedade Industrial - Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017, p. 449/450.*

Como bem destacou a eminente Ministra Relatora, esta Terceira Turma, no julgamento do AgRg no RESP 1.346.089/RJ, também já analisou os

critérios apresentados pela doutrina para a avaliação da existência ou não de confusão de marcar, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES.

REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

A questão principal, ao meu sentir, centra-se no exame da distintividade das marcas.

Em que pese o argumento da recorrente no sentido de que o registro deve ser analisado tomando por base a decomposição dos elementos que

integram a marca da recorrida "DOR" + "FLEX", expressões passíveis de serem classificadas como de menor grau distintivo, a análise deve recair sobre o termo resultante do processo de formação da marca - DORFLEX - tido por suficiente para receber o registro e proteção perante o INPI.

Em um exame conjunto, entendo que as marcas envolvidas - DORFLEX, DORAFLEX, NEODORFLEX E NOEDORAFLEX, além de apresentarem semelhanças flagrantes e passíveis de, no mercado de consumo, inclusive por se tratarem do mesmo tipo de medicamento, podem causar confusão ao consumidor, estando comprovado nos autos que o primeiro medicamento já conta com mais de 40 anos de registro e de comercialização no mercado.

Portanto, e com base nas premissas fáticas delimitadas pelo acórdão recorrido, concluo na mesma linha do voto da e. Ministra Relatora no sentido de que "(i) as marcas confrontadas identificam medicamentos para a mesma finalidade (analgésicos); (ii) o registro da marca DORALFLEX foi solicitado 40 anos depois do registro da marca DORFLEX; (iii) o fármaco da recorrida ostenta expressiva notoriedade perante o público consumidor; e (iv) os medicamentos em questão são comercializados nos mesmos canais de venda no mercado nacional".

Ante o exposto, pedindo vênia à divergência, acompanho o voto da eminente Ministra Relatora.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0162455-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.848.648 / RJ**

Números Origem: 0116285-53.2013.4.02.5101 01162855320134025101 1162855320134025101
2013.51.01.116285-9 201351011162859

PAUTA: 19/05/2020

JULGADO: 19/05/2020

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
OUTRO NOME : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESKA SANTOS GUIMARÃES E OUTRO(S) - RJ080439
VICENTE NOGUEIRA - RJ020904
DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
RECORRIDO : AVENTISUB II INC
OUTRO NOME : SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS E OUTRO(S) - SP400938
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **DANIEL VALUANO BARROS MOORE**, pela parte RECORRENTE: PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Dr(a). **JOÃO VIEIRA DA CUNHA**, pela parte RECORRIDA: AVENTISUB II INC

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Renovando o julgamento, após o voto-desempate do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Terceira Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Votaram vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e

Superior Tribunal de Justiça

Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.

