

Eucatex derruba marcas de concorrente que podem confundir sua clientela

28/12/2013

Quando duas marcas estabelecidas disputam o mesmo mercado, com signos quase idênticos, o consumidor é que sai prejudicado, pois pode tomar uma pela outra, o que é condenável à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, o artigo 124, inciso XIX, da [Lei 9.279/96](#), veda o registro de marca que possa causar confusão ou associação com outra assemelhada.

Esta é a síntese do entendimento acolhido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na sessão do dia 11 de dezembro, ao [confirmar](#) integralmente [sentença](#) que manteve a anulação de duas marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Nos dois graus de jurisdição, ficou claro que as marcas “Ecopiso” e “Ecofloor” em muito se parecem com “Eucapiso” e “Eucafloor”, da tradicional empresa Eucatex, que havia conseguido anular, administrativamente, as marcas da concorrente no INPI.

A relatora da Apelação, desembargadora Marga Inge Barth Tessler, ainda citou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em Agravo Regimental relatado pelo ministro Fernando Gonçalves, de 7 de dezembro de 2009: “De acordo com o entendimento desta Corte Superior a respeito da matéria, deve ser afastada a utilização de nomes idênticos ou semelhantes por estabelecimentos comerciais integrantes do mesmo setor mercadológico, para se evitar a confusão por parte do consumidor na hora da aquisição do produto ou serviço”.

O caso

Assoalhos Ecopiso Ltda EPP, que trabalha com pisos de madeira maciça, requereu junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em agosto de 1998, o registro das marcas Ecopiso e Ecofloor. Em decisão publicada em 15 de maio de 2007, o INPI deferiu o pedido.

Em função deste deferimento, a Eucatex S/A. Ind. e Com. apresentou oposição, justificando que, anteriormente, formulara pedido de registro das marcas Eucapiso e Eucafloor. Sustentou que a similitude nos signos empregados poderia causar confusão ou associação com a sua marca, como prevê as disposições do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). A empresa trabalha com pisos laminados.

O INPI acolheu o pedido de nulidade interposto pela Eucatex, determinando, por consequência, que a Assoalhos Ecopiso cessasse o uso de suas marcas a partir de fevereiro de 2013.

Sentindo-se lesada, a Ecopiso ajuizou ação ordinária contra o INPI e a Eucatex, visando à desconstituição daquela decisão. Em síntese, alegou que a utilização do signo “Eco” remete à ideia de sustentabilidade ambiental, enquanto “Euca” deriva de nome empresarial. Ainda: que as expressões “Piso” e “Floor” são signos de caráter genérico, não abrangido pela proteção conferida no artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96.



A sentença

A juíza substituta Giovanna Mayer, da 5ª. Vara Federal de Curitiba, reconheceu, inicialmente, que as marcas das empresas litigantes designam produtos inseridos no mesmo nicho de mercado. Ou seja, tratam-se de pisos utilizados na construção civil, o que não se modifica pelo fato de um ser de madeira maciça e o outro laminado.

Após tecer considerações sobre a Lei da Propriedade Industrial, afirmou que a proteção de marca atende dupla finalidade: atender ao direito fundamental à propriedade (conforme o artigo 5º., inciso XXII, da Constituição) e tutelar os interesses do consumidor.

Para a magistrada, consumidor tem o direito de escolher os produtos que irá comprar e, inequivocamente, a marca tende a ser fator de relevo na sua escolha. A proteção conferida pela Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), em seu artigo 6º, o põe a salvo da publicidade enganosa e lhe garante o direito à informação adequada e clara sobre os produtos que irá adquirir.

“Ainda que a marca, em si, não se confunda propriamente com a questão da publicidade do produto, ela acaba atingindo o consumidor de maneira semelhante. A publicidade desperta nele o desejo/necessidade, e a marca pode vir a canalizar tal desejo/necessidade para um produto específico”, escreveu na sentença.

A julgadora entendeu, seguindo este raciocínio, que a questão da marca se vincula ao tema da informação correta ao consumidor. É que se a marca de um produto, pela similitude, tem o condão de evocar no consumidor as informações que ele possui a respeito de outro produto, de marca diversa, então a informação o induz a erro.

“A semelhança fonética entre as primeiras e as segundas [marcas] é indisfarçável. Mesmo a grafia das palavras é em tudo assemelhado nas duas marcas, sendo evidente que elas são suscetíveis de causar confusão ou associação com marca alheia”, concluiu.

Como desfecho, ela entendeu que a permanência de ambas as marcas no mercado pode levar o consumidor a invocar as qualidades de uma quando diante dos produtos da outra — e vice-versa. Logo, julgou a demanda improcedente.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Clique [aqui](#) para ler a Lei 9.279/96.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2013-dez-28/eucatex-derruba-marcas-concorrente-podem-confundir-clientela/>