

Dorflex tem distintividade de marca e gera exclusividade, diz STJ

08/06/2020

Embora os termos “Dor” e “Flex” tenham baixa distintividade de forma isolada, sua conjugação em “Dorflex” tem força suficiente para gerar exclusividade de uso no mercado, o que impõe o afastamento do registro de marcas posteriores que possam gerar confusão no consumidor ou permitir associação entre os produtos.

anvisa.gov.br



Instâncias ordinárias decidiram pela nulidade do registro de marcas de remédio semelhantes ao Dorflex
anvisa.gov.br

Com esse entendimento e por maioria de votos, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso especial para manter a nulidade de registro dos medicamentos de nome Doralflex, Neodoralflex e Neodorflex junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), por violação do direito de exclusividade conferido aos proprietários da marca.

O caso foi resolvido pelo voto-vista de desempate do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que seguiu entendimento da relatora, ministra Nancy Andrighi. Também votou com eles o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Os três entenderam que as marcas têm semelhanças flagrantes e passíveis de, inclusive por se referirem ao mesmo tipo de medicamento, causar confusão ao consumidor.

A decisão fez uma diferenciação em relação à jurisprudência da 2ª Seção, segundo a qual em casos de marcas com baixo grau de 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.

Dor + Flex

Esse entendimento foi ressaltado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, que abriu divergência no caso e foi seguido pelo ministro Moura Ribeiro. Ele citou precedentes em que a turma admitiu certa margem de tolerância no uso de termos como “Sor”, como no caso do remédio [Sorine](#), “Ebony” como referente ao termo Ébano e “Bril” na alusão ao brilho proporcionado por produtos de limpeza.

Assim, o voto vencido afirma que “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”. Foi esse contexto que permitiu ao Inpi fazer o registro das marcas Doralflex, Neodoralflex e Neodorflex.

Para a ministra Nancy Andrighi, não se pode 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”, apontou.

**Registro de 40 anos**

Assim, a maioria da 3ª Turma concluiu que, dada a distintividade alcançada pela expressão Dorflex, os posteriores registros de Doralflex, Neodoralflex e Neodorflex não apresentam diferenças substanciais em seus aspectos gráfico e fonético.

Além disso, o registro da marca Dorflex foi realizado 40 anos antes da Doralflex, sendo que a primeira tentou evitá-lo desde as fases administrativas dos procedimentos de concessão dos registros marcários pelo Inpi. Por isso, o tempo de convivência entre as marcas em conflito não pode ser considerado como elemento que deponha a favor da mais recente.

“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”, concluiu a relatora.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão

Clique [aqui](#) para ler o voto vencido

REsp 1.848.648

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2020-jun-08/dorflex-distintividade-marca-gera-exclusividade-stj/>