

Bruno Figueiredo: Extra x Extrabom e legislação marcária

26/03/2023

Reprodução



Reprodução

Quando se fala em proteção de marcas, criatividade é algo determinante. Isso porque o âmbito de proteção de uma marca está diretamente relacionado à originalidade dos elementos constitutivos daquele sinal.

Ou seja, quão mais criativos são os elementos que compõem uma marca, maior será o seu espectro de proteção legal.

Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento jurisprudencial de que "*marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes*".

Esse entendimento tem permeado as decisões do STJ, como se vê na recente decisão que possibilitou a coexistência das marcas Extra e Extrabom, ambas para supermercados, nos autos do REsp 1.929.811.

Caso Extra x Extrabom

A família de marcas Extra pertence à Companhia Brasileira de Distribuição, empresa que titulariza outras marcas bem conhecidas no segmento de supermercados, como Pão de Açúcar, e tem o primeiro depósito no INPI datado de 18/5/1989. Atualmente, a família de marcas Extra conta com mais 300 processos no INPI.

Já a marca Extrabom, titularizada pela empresa capixaba Unisuper Distribuidora S/A, foi depositada no INPI a partir de 27/9/1999.

Portanto, considerando esses marcos temporais, verifica-se que a prioridade marcária do sinal Extra é pelo menos dez anos anterior à marca Extrabom.

Leia também: [STJ não vê risco de confusão com rede Extra e valida registro da marca Extrabom](#)

Inconformada com o uso e com a concessão do registro das marcas Extrabom e Extrabom Supermercados, a Companhia Brasileira de Distribuição ajuizou, em 2009, junto à Justiça Federal do Rio de Janeiro, ação de nulidade dos registros das referidas marcas.

Julgada pela 25ª VF/RJ, a pretensão autoral foi julgada improcedente. Contudo, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional da 2ª Região reformou a sentença de primeiro grau e decretou a nulidade do registro das marcas Extrabom e Extrabom Supermercados, além de determinar a abstenção do uso das referidas marcas por parte da empresa Unisuper Distribuidora S/A, "tendo em vista o alto grau de reconhecimento da marca Extra, no ramo de supermercados e produtos alimentícios/limpeza". A ementa dos embargos infringentes segue abaixo transcrita:

"EMBARGOS INFRINGENTES – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE MARCA – COLIDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Ação proposta para anular marcas que fazem uso da expressão EXTRABOM e EXTRABOM SUPERMERCADOS ao argumento de que colidem com o nome comercial e as marcas da ré, que fazem uso da expressão EXTRA e com registros antecedentes.

II – A interposição dos Embargos Infringentes busca a prevalência do voto vencido, que, comungando com a decisão 'a quo', decidiu pela improcedência total da lide, mantendo os registros da ré, visualizando distinguibilidade entre os sinais.

III – Vê-se, no caso, que o acréscimo das expressões 'BOM' e 'SUPERMERCADOS' conjugadas com a palavra 'EXTRA', não conferem às marcas da Embargante qualquer distinção. Traduzindo-se em espectros das mesmas, facilmente associáveis, pelo público consumidor, à marca 'EXTRA', de titularidade da Embargada, com registro antecedente e de indiscutível fama.

IV – Reforça essa conclusão os aspectos gráficos das marcas, constituídas com as mesmas cores das da Embargante (vermelho e azul) e com a mesma fonte (em itálico) para a palavra 'EXTRA', na tentativa de com filas se parecer, como se pertencessem a mesma família de marcas.

V Assim, filio-me ao entendimento do voto vencedor, não visualizando, no caso, possibilidade de coexistência entre as marcas das empresas litigantes.

VI – Recurso improvido."

A Unisuper interpôs Recurso Especial e, em decisão publicada em 21/3/2023, a 4ª Turma do STJ, sob a relatoria do ministro Antonio Carlos Ferreira, reformou o acórdão do TRF-2, para permitir o convívio das marcas, nos seguintes termos:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes).

2. 'A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade' (REsp 1.336.164/SP, relator: ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 19/12/2019).

3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ('extra'), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo 'bom', resultando em inequívoca distinção entre as expressões 'Extra' e 'Extrabom', esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio

4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo 'EXTRA', tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas 'SUPERMERCADO EXTRABOM' e 'EXTRABOM'.

5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso."

Vê-se que, ao longo de 14 anos de tramitação, ambas as partes obtiveram decisões favoráveis, o que demonstra que a matéria não é pacífica em nossos tribunais, prevalecendo, no entanto, o entendimento de que "marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante".

Opinião

Particularmente, sem descer às provas carreadas nos autos, discordo da decisão do STJ de permitir a convivência das marcas Extra e Extrabom, vez que, mesmo desprovido de alto grau de distintividade intrínseca, é provável que a marca Extra tenha adquirido um significado secundário (*secondary meaning*), graças ao massivo investimento do seu titular, ao posicionamento e à penetração no mercado alcançados, e ao conhecimento do consumidor em geral.

E é bem possível que, quando a marca Extrabom foi depositada no INPI pela empresa Unisuper Distribuidora S/A, em 1999, os efeitos da Teoria do *Secondary Meaning* já fossem existentes, vez que a marca Extra já era usada e objeto de vultuoso investimento há pelo menos dez anos.

É possível também que o consumidor, já tendo no seu subconsciente a credibilidade da marca Extra, inclusive levando em conta a significação e o valor semiológicos (relacionados entre significante e significado) [1], tenha transferido, em maior ou menor grau, esse conceito cognitivo à marca Extrabom, fazendo com que o titular desta iniciasse suas atividades com um certo diferencial competitivo, auferido ao pegar carona na fama da marca alheia anterior.

O consumidor pode até perceber que não está diante da marca que ele já conhecia e o erro ser atenuado com tal reconhecimento, mas, uma vez já estando no estabelecimento, a confusão e a associação já operaram seus efeitos danosos ao titular da marca anterior, podendo até mesmo gerar enriquecimento ilícito ao empresário que optou por imitar ou reproduzir a marca alheia.

Ademais, diante da infinidade de variações verbais disponíveis para a criação de uma marca nova, não é, ou não deveria ser, admissível que um empreendedor adote uma marca semelhante, que reproduza com acréscimo, uma marca anterior já consolidada e bem posicionada no mercado.

Ciente do tempo que o judiciário leva para decidir casos dessa natureza, a pessoa de má-fé pode até usar desse expediente para, de forma consciente, ir obtendo vantagens competitivas de forma parasitária durante certo período, servindo-se assim da Teoria do Ilícito Lucrativo.

Assim, tanto o consumidor, como, sobremaneira, a pessoa que investiu na criação e na projeção de uma marca, podem ser prejudicados.

A evolução da jurisprudência, da doutrina marcária e, especialmente, da sociedade, nesta incluídos os meios de comunicação modernos, o atual grau de atenção do consumidor e as ferramentas que este possui para identificar e credibilizar, ou descredibilizar, uma marca, apontam indícios de que a legislação marcária precisa ser revista.

Incluir os graus de distintividade e a possibilidade de convivência de "marcas fracas", atualizando assim os ditames do artigo 129 da LPI, é um caminho que convergiria com as decisões que temos acompanhado nos tribunais e para a percepção atual do consumidor, possibilitando ainda aos operadores dessa área do direito uma compreensão uníssona de todo o sistema de proteção de marcas.

"[1] **Significação** é a relação interna ao signo entre significante e significado, num evento específico (*parole*), como for determinado pelo sistema simbólico.

Valor é a relação *entre signos*, significantes e significados, no exercício da estrutura, em delimitações recíprocas e articulações, no que se constitui na *langue*.

Significação é exercício positivo de sentido, valor é a diferença negativa entre signos." (Denis Borges Barbosa. *Proteção das Marcas*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008, p. 46)

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-mar-26/bruno-figueiredo-breve-analise-extra-extrabom/>