

44^o Lupa de Ouro

Conheça os grandes vencedores
desta **edição histórica**

E mais:

Entrevista Nelson Mussolini - Sindusfarma

Balço e Perspectivas para IF 2021



A DECISÃO NO CASO SINVASCOR VERSUS SINVASTACOR

Por que ela não pode ser usada como parâmetro?

O que se precisa ter em mente é que a coexistência de marcas muito semelhantes possibilita que os produtos sejam confundidos/associados pelos consumidores.

Após quase duas décadas nos tribunais¹, finalmente, está chegando ao fim a ação que discute a possibilidade de coexistência das marcas SINVASCOR, dos Laboratórios Baldacci, e SINVASTACOR, da Sandoz do Brasil. Nesse sentido, em 10 de dezembro de 2020, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela coexistência das marcas SINVASCOR e SINVASTACOR, pois, segundo os Ministros daquele Tribunal, apesar de elas se diferenciarem por apenas uma única sílaba, a convivência delas no mercado não causa confusão para os usuários/pacientes e também não configura concorrência desleal da Sandoz em relação ao Baldacci.

Mas será que se essa decisão transitar em julgado (ou seja, não puder mais ser contestada), ela poderia ser aplicada a outros conflitos que, igualmente, tenham como objeto duas marcas para medicamentos tão semelhantes quanto essas, tanto sob o ponto de vista gráfico quanto fonético? Isso é o que veremos a seguir.

Inicialmente, vale salientar que marcas formadas por prefixos e/ou sufixos de uso comum (nos seus respectivos segmentos de mercado) são consideradas “fracas” e, por esse motivo, a análise de colidência, realizada pelo Instituto Nacional da Pro-

priedade Industrial (INPI) em relação a tais marcas, tende a ser menos rigorosa, o que possibilita a coexistência de marcas semelhantes.

Entretanto, no caso das marcas SINVASCOR e SINVASTACOR, não obstante o fato de elas serem consideradas “fracas”, por ambas serem formadas pelo prefixo SINVAS/SINVASTA, do princípio ativo sinvastatina, e pelo sufixo COR, de coração, o INPI indeferiu o pedido de registro da marca SINVASTACOR, com base no art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 (LPI), e manteve esse indeferimento em grau de recurso. Nesse aspecto, o INPI entendeu que o acréscimo de apenas duas letras não tornaria a marca SINVASTACOR suficientemente distinta da marca SINVASCOR, anteriormente registrada, e que a coexistência delas acarretaria risco de confusão no mercado.

De qualquer sorte, cabe observar que as decisões sobre marcas nesse segmento não se resumem às análises de colidência usuais, podendo envolver diversos aspectos, tais como: se os medicamentos são isentos de prescrição, vendidos com ou sem retenção de receita, de uso hospitalar, entre outros. Seja como for, as decisões do INPI nem sempre estão corretas



e, justamente por isso, não necessariamente prevalecem quando são questionadas judicialmente.

Tome-se, por exemplo, o conflito entre as marcas IMUNOMAX e IMUNNAL versus IMUNAX. Nesse caso, o INPI entendeu que a marca IMUNAX poderia ser registrada, não obstante a existência das marcas IMUNOMAX e IMUNNAL. Entretanto, essa decisão foi revertida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que anulou o registro da marca IMUNAX, tendo em vista o “sério risco de confusão pelo consumidor”, aliado ao fato de a titular da marca IMUNAX se beneficiar do reconhecimento das marcas anteriormente registradas, pela possibilidade de associação entre elas².

Além do mais, especificamente no segmento farmacêutico, em vista da existência de uma antiga prática que remonta à década de 1960 – mas ainda muito utilizada – é importante levar em consideração aspectos concorrenciais relacionados à forma de comercialização dos produtos, que podem acarretar desvio de clientela e, conseqüentemente, concorrência desleal.

Estamos falando aqui da “empurroterapia”³, que é uma prática antiética utilizada por algumas empresas fabricantes de medicamentos similares, as quais remuneram os vendedores/balconistas para oferecer seus produtos no lugar dos respectivos produtos de referência. Assim sendo, quanto mais semelhantes forem as marcas, mais fácil o “trabalho” do vendedor de desviar a clientela da marca original.

Ademais, não se pode deixar de citar o risco de o próprio balconista ou farma-

cêutico ser induzido em confusão, particularmente, no caso de marcas que sejam graficamente semelhantes, pois algumas receitas médicas são praticamente “indecifráveis”.


Mas será que, no caso das marcas SINVASCOR e SINVASTACOR, todos esses aspectos foram levados em consideração pelo STJ? E, em caso afirmativo, por que a decisão foi pela convivência dessas marcas?

Neste caso específico, não obstante a similaridade das marcas SINVASCOR e SINVASTACOR, a decisão do STJ foi pela ausência de conflito, em vista de determinadas circunstâncias, a saber: as embalagens serem “absolutamente distintas”, os medicamentos já conviverem no mercado há mais de 20 anos e serem de uso controlado, ou seja, necessitem da intermediação do balconista ou farmacêutico. Ademais, em vista do longo tempo decorrido entre a propositura da ação original (dezembro de 2002) e a decisão do STJ (dezembro de 2020), foi necessária a análise do mercado e das próprias empresas, de modo que a decisão não viesse a ser prejudicial para o próprio mercado, muito menos para os consumidores.

Nesse sentido, vale observar que o medicamento sinvastatina de referência – que era o ZOCOR (do Laboratório MSD) – deixou de ser comercializado há alguns anos, e o SINVASTACOR (da Sandoz) passou a ser o medicamento indicado pela Anvisa como o novo produto de referência para as demais sinvastatinas.

Como se verifica, por esses e outros motivos que não cabem ser discutidos neste artigo, decisões como a do STJ em relação ao conflito SINVASCOR versus SIN-

VASTACOR (caso ela transite em julgado) não podem servir de parâmetro para conflitos semelhantes, pois as circunstâncias que foram levadas em consideração para que o STJ determinasse a possibilidade de coexistência são absolutamente particulares desse caso.

O que se precisa ter em mente é que a coexistência de marcas muito semelhantes possibilita que os produtos sejam confundidos/associados pelos consumidores, o que, por sua vez, propicia o desvio da clientela do titular do produto original e, conseqüentemente, beneficia a prática da empurroterapia, já que a semelhança das marcas facilita a conduta antiética. 

Notas:

1 A ação original foi protocolizada em 12.08.2002 (Processo nº 003.02.018187-9).

2 TRF2, Apelação Cível nº. 0124676-60.2014.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, julgada em 29.09.2016.

3 Vide a respeito: SANTOS, Jaldo de Souza. A maléfica empurroterapia. Disponível em: http://www.farmacuticos.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/70/004_opiniao.pdf. Acesso em: 13.01.2021.

Deborah Portilho é Advogada especializada em marcas, com particular foco na área farmacêutica, professora de Direito de Propriedade Industrial do Curso LL.M., Direito Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia Diretora da D. Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas. E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br

Tais Capito é advogada especializada em Direito Empresarial pela PUC/SP, com atuação na área de Propriedade Intelectual há 10 anos, e Sócia Diretora da Capito Marcas e Patentes Ltda. E-mail: contato@capittomarcas.com.br