

Dia Internacional da
Mulher

Entrevistas exclusivas :

Febrasgo – Dra. Maria Celeste Osório Wender

Sogesp – Dr. Fernando Sansone Rodrigues

Dra. Albertina Duarte

Dr. José Carlos Riechelmann

Dra. Tânia Santana



A DILUIÇÃO DA LIBERDADE NO PERÍODO MENSTRUAL

Caso Sempre Livre versus Seja Livre

O primeiro absorvente descartável – identificado pela famosa marca MODESS – foi lançado no Brasil, pela Johnson & Johnson (J&J), em 1933, e o registro da marca foi requerido perante o INPI em 1949.



Desde sempre as mulheres usaram a criatividade para conter a menstruação e, por séculos, utilizaram as chamadas “toalhas higiênicas”. O maior problema dessas toalhas era o risco de irritações e infecções, além de evidenciar que a mulher estava menstruada, já que ela precisava colocar a toalha para secar.

E, durante muitos e muitos anos, a menstruação foi vista como um tabu e também como algo sujo. Com o passar dos anos – ou melhor, dos séculos –, a forma de conter o fluxo sanguíneo menstrual foi mudando até chegarem os absorventes íntimos atuais. Nesse aspecto, não se tem conhecimento de quem, teria inventado os absorventes. Sabe-se que quem os mencionou pela primeira vez foi Hipócrates, considerado o “pai da medicina”, e que viveu entre os anos 460 e 370 a.C. Em seus manuscritos, Hipócrates citava uma proteção intravaginal que servia como uma forma de contenção do fluxo sanguíneo¹.

Muitos séculos depois, já na era da proteção patentária, surgiram as primeiras patentes para “toalhinhas e cintos para conter a menstruação” e para “absorventes internos”, requeridas, respectivamente, em 1854 e em 1930. Também é importante mencionar que, de acordo

com a escritora Zing Tsjeng, em seu artigo “*The Forgotten Black Woman Inventor Who Revolutionized Menstrual Pads*”², em 1957, Mary Beatrice patenteou um cinto para “guardanapos sanitários”. Essa invenção possuía um bolso embutido que mantinha o “guardanapo” no lugar, evitando o risco de vazamento da menstruação.

No que tange às marcas, o primeiro absorvente descartável – identificado pela famosa marca MODESS – foi lançado no Brasil, pela Johnson & Johnson (J&J), em 1933, e o registro da marca foi requerido perante o INPI em 1949. Por ter sido a primeira e ter dominado o mercado por muitos anos, a marca MODESS passou a ser utilizada como sinônimo³ de absorventes higiênicos. Com o decorrer dos anos, os fabricantes foram se reinventando, afinando os absorventes, criando suas próprias marcas, novas tecnologias para melhor absorção e segurança e fazendo o possível para que as mulheres se sentissem cada vez mais confortáveis e livres para exercerem suas atividades com tranquilidade durante o período menstrual.

E justamente por terem como inspiração essa “liberdade” buscada pelas mulheres, que as marcas SEMPRE LIVRE e SEJA LIVRE foram parar no judiciário.

A J&J, que é também a fabricante dos absorventes SEMPRE LIVRE, ingressou, em 2011, com uma ação judicial, cujo objetivo principal era a nulidade do registro da marca SEJA LIVRE, concedida pelo INPI, em 1998, para a empresa Alóes Indústria e Comércio Ltda., para identificar o mesmo tipo de produto.

Em suas razões, a J&J alegava que SEJA LIVRE conflitava gráfica e foneticamente com SEMPRE LIVRE, além de transmitir a mesma ideia, ou seja, configurar uma imitação ideológica da marca anterior e já bastante afamada.

Além do mais, considerando a notoriedade da marca SEMPRE LIVRE, a Alóes teria agido de má-fé ao requerer a marca SEJA LIVRE, aproveitando-se do sucesso da marca anteriormente registrada com o objetivo de confundir os consumidores.

Para fins de contextualização, a J&J precisou alegar má-fé por parte da Alóes, por ser esse o único argumento possível para uma ação proposta 13 (treze) anos após a concessão do registro pelo INPI.

Nesse aspecto, segundo a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/1996 (LPI), a ação de nulidade de registro de marca

Ao longo dos anos, os fabricantes foram afinando os absorventes, criando novas tecnologias para melhor absorção e segurança e fazendo o possível para que as mulheres se sentissem cada vez mais confortáveis para exercerem suas atividades com tranquilidade durante o período menstrual.

deve ser ajuizada em até 5 anos após a concessão⁴. Não obstante, a Convenção da União de Paris (CUP) – da qual o Brasil é signatário –, em seu artigo 6º-bis, itens 1 e 3, prevê que a ação pode ser proposta a qualquer tempo, caso a marca tenha sido registrada de má-fé.

Assim, caso a marca que tenha sido reproduzida ou imitada seja notoriamente conhecida e fique comprovada a má-fé do suposto infrator, a nulidade do respectivo registro poderá ser declarada, a qualquer tempo, pelo Poder Judiciário. Inclusive, foi este o entendimento do Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que atendeu aos pedidos da J&J, considerando que a marca SEMPRE LIVRE é, e era, muito conhecida à época do registro da marca SEJA LIVRE pela Alóes.

Entretanto, o mesmo não ocorreu no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), pois os Desembargadores daquela Corte entenderam que a Alóes não agiu de má-fé ao requerer o registro da marca SEJA LIVRE, porque a expressão LIVRE não é original e nem de uso exclusivo da J&J. Nesse sentido, em 1974, quando a J&J requereu o registro da marca SEMPRE LIVRE, já existia a marca FINALMENTE LIVRE, da Glaxo SmithKline, a qual havia sido depositada em 1971, concedida em 1980 e que vigorou até 2002, quando o registro foi extinto por falta de prorrogação.

Assim sendo, quando a Alóes pediu o registro da marca SEJA LIVRE, em 1995, a SEMPRE LIVRE – que foi depositada em

1974 e concedida em 1976 – já estava coexistindo com a marca FINALMENTE LIVRE por quase 20 anos.

Também é importante notar que o termo LIVRE foi sendo “diluído” ao longo dos anos, em vista da concessão, pelo INPI, de registros para as seguintes marcas de absorventes íntimos, em nome de outras empresas: ELA LIVRE; LIVRE& ATUAL; LIVREMAX; VIVALIVRE; ISALIVRE; SER LIVRE; e MULHER LIVRE.

Assim sendo, apesar de ser inegável a similaridade entre as marcas SEMPRE LIVRE e SEJA LIVRE, a falta de novidade e a diluição do termo LIVRE – esta demonstrada pela convivência de várias outras marcas formadas pelo mesmo termo – foram decisivas para o posicionamento do TRF2.

Ademais, a ausência de comprovação da alegada má-fé – e, por conseguinte, da possibilidade do ajuizamento da ação seis anos após o fim do prazo prescricional – foi crucial para a decisão dos magistrados, a qual foi, posteriormente, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dessa forma, uma importante lição para os titulares de marcas em geral é que, sempre que possível, evitem o uso de termos que evoquem, sugiram ou descrevam alguma característica do produto (como LIVRE, por exemplo, que já era usado na marca FINALMENTE LIVRE).

Outra valiosa lição que se tira deste caso está expressa em um antigo brocardo

jurídico: “o Direito não socorre aos que dormem”. Com efeito, mesmo tendo sido possível para a J&J ingressar com a ação contra o registro da Alóes, 13 anos após sua concessão pelo INPI, caso a ação tivesse sido proposta dentro dos 5 anos previstos pela LPI, talvez ela tivesse tido outro desfecho.

Nesse caso, a ação poderia ter sido fundamentada na extrema semelhança, não apenas entre as marcas SEMPRE LIVRE e SEJA LIVRE, como das respectivas embalagens, com grande risco de confusão para os consumidores, o que, eventualmente, poderia configurar ato de concorrência desleal. Se assim fosse, talvez o uso do termo LIVRE para absorventes não seria mais tão “livre” assim. 

Notas:

1 <http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/absorventes.asp> (acesso em 24.02.2021)

2 <https://www.vice.com/en/article/mb5yap/mary-beatrice-davidson-kenner-sanitary-belt> (acesso em 24.02.2021)

3 Fenômeno denominado “Genericismo”. Vide a respeito o artigo “Generificação ou Degenerescência da Marca?”, de Deborah Portilho, publicado nesta coluna, na edição nº. 124, ano 33, de Março/Abril de 2011.

4 Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão

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 Capitto Marcas e Patentes Ltda. E-mail: contato@capittomarcas.com.br