

NEBACETIN x NEBACIMED

Como a coexistência de marcas semelhantes pode favorecer a Empurroterapia

Como a Propriedade Industrial sequer faz parte da grade curricular da grande maioria das faculdades de Direito, não é de se estranhar que alguns conflitos de marca – particularmente aqueles relacionados às marcas farmacêuticas, que são facilmente “diagnosticados” por um advogado com experiência na área – não sejam reconhecidos por alguns magistrados.

Quando se trabalha há muitos anos em determinada área, área, geralmente, pode-se dar um “diagnóstico” de imediato, apenas com base na experiência do profissional. Isso é válido para qualquer área, incluindo a Medicina e, também, o Direito, in casu, para conflitos marcários na área farmacêutica.

Mas, no caso NEBACETIN x NEBACIMED, nem é preciso muitos anos de prática para se verificar que o uso do prefixo NEBA – que identifica uma família de marcas muito conhecida no mercado – não poderia ser utilizado por empresa concorrente, sob pena de confusão ou, no mínimo, de associação indevida dos produtos.

Justamente por essa razão, a empresa Takeda Pharma GmbH, então titular da marca NEBACETIN, juntamente com sua subsidiária, Takeda Pharma Ltda., ajuizaram uma ação de nulidade do registro da marca NEBACIMED, em nome da Cimed Indústria de Medicamentos Ltda., com base na existência da marca NEBACETIN, objeto de três registros no INPI, bem como na existência das demais marcas registradas que compõem a “família NEBA”: NEBA-SEPT, NEBA-SEPTIC, NEBACIDERME, entre outras.

Nesse sentido, as Autoras alegaram que, além da possibilidade de confusão e de associação indevida dos produtos, a Cimed estaria se aproveitando do fundo de comércio da Takeda, consubstanciado pelo uso e registro da marca NEBACETIN – a qual está no mercado há mais de 45 anos –, o que configuraria ato de concorrência desleal.

Em sua defesa, a Cimed alegou que o prefixo NEBA seria de uso comum, tendo em vista ser formado pela aglutinação das primeiras sílabas dos princípios ativos que compõem o medicamento – Sulfato de Neomicina e BACitracina Zíncica –, havendo, inclusive, outros registros



de marcas compostos por esse mesmo radical.

Ademais, a Ré afirmou que não haveria risco de confusão para os consumidores, já que as marcas NEBACETIN e NEBACIMED seriam suficientemente distintas. Esse também foi o entendimento adotado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para justificar o ato administrativo que manteve a concessão do registro da marca NEBACIMED, não obstante os processos administrativos instaurados pela titular da marca NEBACETIN, antes e depois da concessão do registro.

A despeito da posição do INPI, o Juiz Marcelo Leonardo Tavares, da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, acatou os argumentos da Takeda Pharma e declarou a nulidade do registro da marca NEBACIMED, fundamentando sua decisão no fato de o radical NEBA não ser de uso comum e de, efetivamente, haver risco de associação e/ou confusão pelos consumidores.

De modo a demonstrar que o termo NEBA não é descritivo do princípio ativo, como afirmado pela Ré e pelo INPI, o magistrado asseverou:

"A alegação dos réus não passa por questionário simples: se um médico fosse prescrever o medicamento a partir dos princípios ativos, receitaria NEBA ou NEBAC com algum tipo de complemento ou sulfato de neomicina e bacitracina zínica? Um consumidor comum de NEBACETIN seria capaz de deduzir deste termo que os princípios ativos são sulfato de neomicina e bacitracina zínica? Se as respostas as estas perguntas forem negativas, e são, como se pode concluir que NEBA ou NEBAC é descritivo ou mesmo sugestivo dos princípios ativos?"

Essa irretocável decisão foi mantida em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, mas foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os Ministros daquela corte entenderam que o termo NEBA não seria passível de exclusividade, tendo em vista que marcas farmacêuticas, compostas a partir da aglutinação dos prefixos dos princípios ativos que compõem os respectivos medicamentos, são consideradas

"fracas", sem originalidade, devendo o titular da marca mais antiga arcar com o ônus de conviver com outras semelhantes.

Nesse aspecto, como bem exposto pelo Exmo. Juiz Marcelo Leonardo Tavares, a sílaba inicial do princípio ativo Neomicina é NEO, e não NE. Assim sendo, se a origem da marca NEBACIMED fosse, de fato, a aglutinação das duas primeiras sílabas dos princípios ativos do medicamento, a marca seria NEOBACIMED, o que conferiria a ela maior distintividade quando comparada com NEBACETIN e ainda reduziria a possibilidade de confusão e/ou de associação pelos consumidores.

Mas como o STJ entendeu que essas marcas podem coexistir, a indesejável confusão entre os medicamentos poderá resultar em desvio de clientela do produto original, seja tal desvio decorrente de erro, confusão e/ou de associação por parte dos próprios consumidores, ou como consequência da prática conhecida como "empurroterapia".

Como o próprio nome indica, essa prática consiste no ato de balconistas "empurram" medicamentos de determinados laboratórios, em substituição aos de referência e tradicionalmente solicitados, recebendo, para tanto, uma comissão sobre a venda.

E a existência de marcas e embalagens semelhantes facilita essa prática antiética, pois quanto mais semelhantes forem as marcas e as embalagens dos medicamentos, maiores as chances de os consumidores aceitarem a substituição.

Assim, os laboratórios que utilizam esse "combo" de artifícios antiéticos, qual seja, "marca e embalagem semelhantes às de uma marca famosa + pagamento de comissão", se aproveitam não apenas do fundo de comércio e dos investimentos alheios em publicidade, mas também da boa-fé dos consumidores que confiam na recomendação dos balconistas. E essa prática, certamente, já devia ser conhecida e coibida pelo judiciário.

Entretanto, como a Propriedade Industrial sequer faz parte da grade curricular da grande maioria das faculdades de Direito, não é de se estranhar que alguns conflitos de marca – particularmente

A existência de marcas e embalagens semelhantes facilita as práticas antiéticas, pois quanto mais semelhantes forem as marcas e as embalagens dos medicamentos, maiores as chances de os consumidores aceitarem a substituição.

aqueles relacionados às marcas farmacêuticas, que são facilmente "diagnosticados" por um advogado com experiência na área – não sejam reconhecidos por alguns magistrados. 

Notas:

¹ Atualmente de titularidade de Darwin Prestação de Serviços de Marketing Ltda.

² PROCESSO Nº 0144202-13.2014.4.02.5101 (2014.51.01.144202-2)

Deborah Portilho é advogada especializada na área de Propriedade Industrial, Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI com MBA em Marketing pelo Ibmecc/RJ; e sócia-diretora da D.Portilho Consultoria&Treinamento em Propriedade Intelectual.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br

Tais Capito é advogada, com atuação na área de Propriedade Intelectual há dez anos, Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP – Subseção Jabaquara, especializada em Direito Empresarial pela PUC/SP e sócia-diretora da Capito Marcas e Patentes Ltda.
E-mail: contato@capitomarcas.com.br