



A PROTEÇÃO DA MARCA DO MEDICAMENTO: PERFIL, FUNÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA TUTELA DO CONSUMIDOR E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

Doutor em Direito Comercial pela USP. Mestre em Direito Civil pela UERJ. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Professor de Direito Civil, Direito Comercial e Propriedade Intelectual da PUC-Rio. Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. E-mail: pedromarcos@nbb.com.br

GABRIEL SCHULMAN

Doutorando em Direito Civil pela UERJ. Mestre em Direito pela UFPR, Especialista em Direito Médico pela Universidade de Coimbra. Professor de Direito Civil, Direito Médico e Direito Imobiliário da Universidade Positivo de Curitiba. Parecerista e Consultor de Denis Borges Barbosa Advogados. E-mail: gabriel@schulman.com.br

Sumário: 1. Introdução (indicações e posologia) - 2. Características específicas do setor de medicamentos - 3. Processo de comunicação e a compreensão do interlocutor no setor da saúde (reações adversas) - 4. Medicamentos que dispensam receita médica e a adequada tutela ao consumidor - 5. Quando a proteção ao originador é influente à tutela consumerista - 6. Considerações finais – a boa-fé como “princípio ativo” – Referências bibliográficas

*Antigamente qualquer farmacêutico,
Era um bom doutor.*

*E veja agora, como era tão simples
O receituário do velho Boticário.*

Dr. Boticário (Jackson do Pandeiro)

1. INTRODUÇÃO (INDICAÇÕES E POSOLOGIA)

O direito do consumidor e a proteção da Propriedade Intelectual constituem campos distintos, mas que se entrecruzam, por exemplo, na disciplina da utilização de signos distintivos dos produtos.

A tutela do consumidor busca a adequada informação sobre o produto e a facilitação da comparação entre concorrentes. Assim, se uma determinada esponja tem mil e uma utilidades, o fabricante desejará que não seja confundida com outra não tão polivalente.

No âmbito do regime capitalista, a existência de produtos concorrentes, areja o mercado, fomenta o desenvolvimento e influi diretamente no regime de preços. Contudo, a utilização indevida da imagem construída ao longo dos anos junto ao público consumidor caracteriza, claramente, a concorrência desleal;¹ a qual prejudica a recuperação do investimento em pesquisa, *marketing* e desenvolvi-

mento, e promove a confusão de produtos/serviços com níveis de qualidade e características bastante distintos.

É preciso, todavia, atentar a sofisticação de tal análise, como denota a circunstância de que determinadas atividades possuem um visual típico, um “código paradigmático de indumentária”, ou vestimentas usuais em seus produtos. Assim, tentando oferecer exemplos didáticos e simples, as hastes de higiene auricular são usualmente azuis, e os invólucros de ketchup se apresentam em garrafinhas de plástico de cor bordo.

Na seara dos medicamentos, o destinatário (leigo) muitas vezes está com pressa, outras tantas goza de parca experiência e, com frequência, desconhece os produtos que irá adquirir. Não bastassem as circunstâncias supracitadas, o uso pode ser excepcional, ou até único. Além disso, o âmbito dos produtos farmacêuticos envolve princípios ativos com nomes complexos (para quem não é *experto* em química), com caracteres que são fáceis de engendrar confusão.

Conforme lição tão singela, quanto fundamental, “Essa confusão é o que a lei quer evitar. A geometria das linhas do desenho perde relevo quando o consumidor, que não é técnico no assunto, leva

1. Consoante dispõe a Lei nº 9.279/1996, art. 195. “Comete crime de concorrência desleal quem (...) III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os

imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências”.



como ‘gato’ aquilo que acredita ser ‘lebre’, porque apresenta ‘cara de lebre’ e se parece com uma ‘lebre’”.² Assim, é preciso neste sentido levar em conta a eficácia comunicativa, os padrões do setor, para que não se tome o remédio equivocado, com efeitos colaterais que atinjam a saúde e o bolso.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SETOR DE MEDICAMENTOS

Se as marcas são utilizadas, contemporaneamente, como um dos signos distintivos mais importantes, de outro lado o mundo corporativo envereda, simultaneamente, diversos outros “sinais de diferenciação”.

Não há uma competição comunicativa ou superposição de direitos, mas uma complementação semiológica para que, em cada contexto o usuário/consumidor consiga ser influenciado pela marca (tradicional ou tridimensional) do produto ou do produtor, a indicação geográfica, o nome de empresa,³ o nome de domínio, a expressão de publicidade e o conjunto-imagem (mais conhecido sob a rubrica anglófona *trade dress*). Portanto, a embalagem de produtos farmacêuticos torna-se ainda mais relevante, quando se considera que o produto em si muitas vezes somente está disponível depois que o consumidor abre a embalagem.⁴

É possível que, tendo em vista o caráter leigo do destinatário, o consumidor não perceba as distinções funcionais de cada uma das

espécies de sinal distintivo e, muitas das vezes, sequer compreenda completamente o funcionamento do produto que deseja comprar.

De outra banda, se houver eficácia comunicativa no trato comercial, na consulta *online* ou mesmo na simples compra, o adquirente terá maior facilidade em comparar. Nessa linha, a adequada proteção jurídica no mercado de drogas lícitas, deve atentar às peculiaridades do setor, inclusive as dificuldades dos nomes dos medicamentos e as regras específicas de aquisição.

Medicamentos isentos de prescrição médica, também designados de anódinos, são regulados, especificamente, pela Lei nº 5.991/1973. Conhecidos, ainda, pela sigla OTC (*over the counter* – sobre a prateleira) restam alocados nas gôndolas⁵ de farmácias, drograrias, amplamente disponíveis ao público;⁶ tal como ocorre com adoçantes, preservativos e barbeadores.

Para outros medicamentos, é indispensável a apresentação de receita, com diversidade de exigências de acordo com a substância. Ilustrativamente, a receita simples é permitida para medicamentos de tarja vermelha, ou seja, quando se realiza “venda sob prescrição médica”, na forma da Lei nº 5.991/1973.

No âmbito das modalidades mais comuns de prescrição, a receita de controle especial é aplicada nos casos em que é necessária a retenção de receita, como “imunossupressoras e antirretrovirais,

2. TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2008.51.01.805451-9, DJ 25/09/2009.
3. “Trata-se o nome de empresa de bem imaterial, sendo um dos sinais identificadores e distintivos de maior relevância e valor para o seu titular, objeto de um direito, a rigor, absoluto de utilização, cuja proteção encontra-se sob o pálio das normas que disciplinam o registro do comércio e a propriedade industrial” SOUZA, Daniel Adensohn. *Proteção do Nome de Empresa no Brasil*. São Paulo: Saraiva, p. 22, 2013.
4. A respeito o STJ ao tratar da distintividade consignou que “a embalagem de ambos não é semelhante, enquanto a cor do comprimido em nada influenciará nessa decisão, pois não é possível visualizar qualquer dos medicamentos sem antes abrir a embalagem, o que só é possível após a compra” STJ. Resp. n. 1.370.646. Rel. Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. DJe: 10/05/2013.
5. “Since OTC products are available on request and without prescription, it is possible for manufacturers to market them directly to consumers through regular advertising” traduzido livremente para “Uma vez que produtos OTC estão disponíveis a simples pedido e sem prescrição, é possível aos produtores os comercializarem através de publicidades regulares”. PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law*. Oxford: Oxford University Press, p. 545, 2003.

6. “Outrossim, cabe ressaltar que referidos medicamentos são vendidos independentemente de receita médica e que, no Brasil, é notório o fato de haver alta incidência de automedicação entre a população, não havendo garantia nenhuma de que os medicamentos em tela não gerem confusão quanto à sua origem e sejam adquiridos indistintamente, um pelo outro. Cumpre ressaltar que o fato de uma marca ter apresentação mista e outra, nominativa, em nada interfere com a aferição de similaridade e reconhecimento de eventual colidência, uma vez constatada a semelhança fonética e gráfica do elemento nominativo integrante de marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou serviços ou classes semelhantes, como se verifica na hipótese dos autos” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espirito Santo, AC 2012.51.01.034704-5, DJ: 10/07/2013. “No País, existe uma cultura de que a farmácia é um mero comércio e o medicamento é uma mercadoria como outra qualquer e isto tem estimulado, e muito, o consumo de medicamentos de forma indiscriminada” Conselho Nacional de Saúde. Consumo de medicamentos: um autocuidado perigoso. Disponível em < http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2005/medicamentos.htm acesso em 02/05/2016, às 21:42.



anabolizantes, antidepressivos”.⁷ Além disso, a receita azul ou a receita B é aplicada na prescrição de substâncias psicotrópicas.⁸

3. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E A COMPREENSÃO DO INTERLOCUTOR NO SETOR DA SAÚDE (REAÇÕES ADVERSAS)

A possibilidade de efetiva comparação e escolha, como se demonstrou, é bastante limitada⁹ perante as restrições jurígenas que visam prevenir as potenciais confusões.¹⁰ Não se trata de um consumidor qualificado,¹¹ mas de marcada *vulnerabilidade*.¹² O déficit informacional é notório, a demandar que a comunicação se faça de forma muito clara, prática e efetiva. Como lecionam Claudia Lima MARQUES e Bruno MIRAGEM:

E se, na sociedade atual, é na informação que está o poder, a falta desta representa intrinsecamente um *minus*, uma vulnerabilidade tanto maior quanto mais importante for esta informação detida pelo outro. Daí porque a vulnerabilidade informativa não deixa de representar hoje, o maior fator de desequilíbrio da relação vis-à-vis dos fornecedores, os quais, mais do que *experts*, são os únicos verdadeiramente detentores da informação. Presumir a vulnerabilidade informacional (art.4º, I, do CDC) significa impor ao fornecedor o dever de compensar este novo fator de risco na sociedade.¹³

A informação ampla, clara, adequada constituem formas de mitigar riscos, proteger, e igualmente de permitir a adequada análise do consumidor. No campo das situações existenciais de acesso, funda-

das no *consentimento livre e esclarecido*, mostram-se umbilicalmente vinculadas conhecimento, liberdade e dignidade do paciente.¹⁴

Embora o *consentimento livre e esclarecido* tenha a muito deixado de ser um estranho ao direito, a percepção do processo de escolha nem sempre tem recebido a devida atenção. Como expõe Herman BENJAMIM, em lapidar fundamentação sobre a obrigatoriedade de informar a existência de *glúten* nos alimentos:

No campo da saúde e da segurança do consumidor (e com maior razão quanto a alimentos e medicamentos), em que as normas de proteção devem ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens jurídicos em questão, seria um despropósito falar em dever de informar baseado no *homo medius* ou na generalidade dos consumidores, o que levaria a informação a não atingir quem mais dela precisa, pois os que padecem de enfermidades ou de necessidades especiais são frequentemente a minoria no amplo universo dos consumidores.

A obrigação de informação é desdobrada pelo art. 31 do CDC, em quatro categorias principais, imbricadas entre si: a) informação-conteúdo (= características intrínsecas do produto e serviço), b) informação-utilização (= como se usa o produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, formas e condições de pagamento), e d) informação-advertência (= riscos do produto ou serviço).¹⁵

Por isso a liberdade de iniciativa dos *agentes econômicos* em eleger o ornamento (*trade dress*) encontra limite, inclusive por força da lealdade competitiva que informa cada setor econômico com um grau distinto de incidência. O ordenamento exige que haja uma efetiva distância¹⁶

7. MADRUGA, Célia Maria Dias. *Manual de orientações básicas para prescrição médica*. 2ª edição, rev. ampl. Brasília: CRM-PB/CFM, p. 24, 2011.
8. A Portaria nº 344/1998, do Ministério da Saúde, “aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial”.
9. “Por fim, porém de fundamental importância, é que o público consumidor em questão é formado por pessoas normalmente jurídicas e com alto nível de informação, como emissoras de televisão, jornais, revistas, partidos políticos etc., não sendo plausível que se deixem enganar ou confundir pelas marcas em questão. A possibilidade ou não da marca de causar confusão deve levar em consideração, em cada caso concreto, o mercado consumidor potencial e a sua capacidade de discernimento”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Aluisio Mendes, AC 200151015240310, DJ 19/12/2008.
10. “evidencia-se a similaridade gráfica e fonética entre os elementos nominativos dos signos em confronto, na medida em que ambas ostentam os radicais “HOMEO” e “NATU” em suas composições marcárias, diferenciando-se apenas quanto à parte final de ambas (...) Além disso, é relevante notar que as mesmas se destinam a assinalar produtos pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de medicamentos homeopáticos, o que poderia ocasionar erro ou confusão no público consumidor acerca da procedência dos produtos”. TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 200151015144977, DJ 18/10/2010.
11. A jurisprudência distingue claramente as hipóteses de um adquirente especialista (em geral consumidor para a teoria maximalista) de um consumidor comum. Por exemplo: “No presente caso, apesar dos elementos integrantes comuns, é possível a convivência entre os registros, pois apesar de semelhantes, as marcas litigantes distinguem produtos distintos, e, tendo em vista que o público consumidor-alvo destes tipos de material (produtos químicos) é considerado como qualificado, dificilmente se estabelecerá confusão, erro ou dúvidas na aquisição dos produtos, não ocorrendo a possibilidade de concorrência desleal entre as empresas”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 201351010016252, DJ 03/11/2014.
12. “está relacionado ao apelo “estético” que o objeto representa junto ao consumidor, e esse aspecto estético é utilizado para evocar no consumidor questões de natureza até sub-conscientes ou inconscientes mesmo, ou seja, faz travar um “diálogo” com esse consumidor, suscitando-lhe reações de diversas ordens psico-emocionais. A forma como o

- objeto se comunica com o consumidor, esse diálogo é que vai ser decisivo a que o consumidor decida levar aquele objeto para casa ou deixá-lo na prateleira do estabelecimento comercial (...) A mãe que compra um carrinho infantil como os que se encontram em litígio nos presentes autos, não o faz porque o desenho da porta de um é rebaixado enquanto que a porta de outro tem recorte liso, mas o faz com base nas diferenças entre o efeito visual global de um e o efeito visual global de outro. A leitura de um geômetra, para esse efeito, não chega a ser tão relevante, à medida em que os pais de crianças usuárias de ditos carrinhos são pessoas comuns, donas de casa, profissionais de outras áreas, que se fixarão muito mais no efeito visual global do carrinho do que na infinidade de outras combinações de forma que poderiam existir para o mesmo”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2008.51.01.805451-9, DJ 25/09/2009.
13. MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O Novo Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis. São Paulo: *Revista dos Tribunais*. 2014, p.160-161.
14. Sobre a relação entre autonomia e dignidade que advém do eficiente diálogo entre profissionais sanitários e pacientes vide ADORNO, Roberto. “Liberdade” e “Dignidade da Pessoa: Dois Paradigmas Opostos”. In MARTINS-COSTA, Judith. MÖLLER, Letícia Ludwig. *Bioética e Responsabilidade*. Rio de Janeiro: Gen Forense, p. 74 e seguintes, 2009.
15. (STJ. REsp 586316 / MG. Rel.: Min. Herman Benjamin. 2a. Turma. DJe 19/03/2009).
16. “por a lei querer que os elementos empresariais se distingam claramente uns dos outros”. (ASCENSAO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Almedina, p. 417, 2002.). “Com efeito, no exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da equidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilita o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins. Assim, na hipótese de pretensão a novo registro, examina-se, em regra, a distância entre o sinal pretendido e os que se lhe precedem no tempo, realizando um juízo a partir de um confronto entre os aspectos gráfico e fonético das marcas envolvidas, além de uma aferição da semelhança ou afinidade entre os segmentos mercadológicos em que se inserem”. (TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC200751018131479, DJ 19/01/2010).



ornamental (cores, formatos, signos¹⁷ outros) que permita a efetiva distinção. “Assim, não só as marcas ou produtos diretamente em cotejo devem ser considerados, mas o código simbólico construído por fatos em relação ao segmento de mercado pertinente”.¹⁸

A comunicação interpessoal constitui sistema semiótico de atribuição de significações coletivas,¹⁹ pautadas na tríade do *significante* (letra, palavra, figura), *significado* (sentidos) e *referências* (signos próximos e distantes para a realização de sinônimos, antônimos e contrastes).

Mesmo que uma pessoa que conhecesse uma quantidade significativa de signos (palavras), acaso ele os use sem observância do sistema (sintaxe), ou sem baliza no conteúdo (semântica), não conseguirá a compreensão do interlocutor. Não será uma língua, mas um “ídioteo”.²⁰

Em determinados ramos, há *standardização* de produtos, como ocorre em setores regulados por normas-técnicas, conteúdos tecnológicos de sucesso que advieram de proteções com direito de exclusividade (patentes, v.g.) e ingressaram no domínio comum e os bens que operam com insumos padronizados, etc.

Como exposto acima, é costumeiro que cada nicho, num sistema *commons*, goze de elementos comuns-setoriais. O caso do comércio de extrato de tomate, por exemplo, cuida de uma hipótese preclara de signos corriqueiros-padrões, que por si só não geram *confusão*.²¹ Portanto, se as cores branca, verde e vermelho avocam o *pomo d'oro italiano* (e os tons da bandeira do país), as marcas, a aloca-

ção dos sinais próprios em partes distintas dos enlatados e outros itens figurativos distinguem claramente um produto do outro.

Da análise do mercado brasileiro, nota-se que os fabricantes acabam optando por cores identificativas próprias, em geral avocando aquelas tonalidades ínsitas ao originador. Levando-se em conta as dezenas de indústrias farmacêuticas com distribuição e larga escala, e para exemplificar as possibilidades de distinção extrínseca de tais sociedades empresárias; pode ser frisado que i) fazem uso das cores em tonalidades distintas; ii) dispõem de proporção distinta entre uma cor e outra na ocupação ornamental das embalagens; iii) dispõem do uso da marca do produto em pontos distintos da caixa (alguns são centralizados, outros a utilizam na lateral, muitos no lado direito, outros no lado esquerdo, algumas em cima outros em baixo); iv) e fazem uso da marca mista do fabricante/originador de modo discreto ou ostensivo.

Noutros termos, ainda que o grosso dos produtos seja vendido em caixas em formato retangular, há muitas variáveis possíveis para se auxiliar o destinatário no momento de discernir entre um medicamento e outro.

É preciso que a tutela seja adequada não apenas para um perfil médio, mas que contemple uma proteção qualificada, reforçada, apta inclusive a atingir pessoas cuja vida não permitiu acesso a informações tidas por senso comum. Desta forma, na proteção do direito a ser diferente²² (e a ser contemplado como tal) é ponto essencial na problemática informacional da saúde, na qual se con-

17. “Considerando que o consumidor de mobiliário em geral não participa de um segmento especializado do mercado (...) Isso se evidencia pelo fato de que a demandante vem, com o passar do tempo, obtendo registro de marcas que exploram o termo “STOK”, como PRESTOK, MINISTOK, MAXISTOK, algumas na própria classe 20, o que poderia levar o consumidor a concluir que STOK MOBILE faz parte de uma linha de produtos da autora, em mais uma variável aditiva ao signo “STOK”, ou à falsa impressão de que a empresa-ré eventualmente integra algum grupo econômico com a autora”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Marcelo Leonardo Tavares, AC 200451015119169, DJ 19/12/2008.
18. BARBOSA, Denis Borges. Aulas sobre Semiologia e Propriedade Intelectual lecionadas no Mestrado do INPI, Rio de Janeiro, 2011.
19. “Os símbolos são os instrumentos por excelência da ‘integração social’: enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação (cf. a análise durkheimiana da festa), eles tornam possível o *consensus* acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a

- reprodução da ordem social: a integração ‘lógica’ é a condição da integração ‘moral’”. BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª e 2ª edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 10, 2011.
20. BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Tradução de Izidoro Blikstein. 15ª edição, São Paulo: Editora Cultrix, p. 18. 2003. Em outros termos, uma comunicação que só o emissor entende e ninguém mais.
21. “*al analizar la problemática del riesgo de confusión, es necesario tipificar – dentro del público interesado en la adquisición de los correspondientes productos o servicios – la figura del consumidor medio.*” FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado Sobre Derecho de Marcas. 2ª edição, Barcelona: Marcial Pons, p. 279, 2004.
22. “as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza” MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, p. 92, 2003.



jugam, deste modo, fatores sociais e culturais, as esferas dos direitos empresariais e consumeristas,²³ do meandro e coletivo, do jurídico e do comercial (econômico).

Por outro lado, os problemas de compreensão podem ser provocados. No campo da atuação desonesta há várias práticas nocivas, entre as quais a camuflagem.²⁴ Trata-se de um sintoma das potenciais moléstias perpetradas pela concorrência desleal que produz, como efeito colateral, a confusão do consumidor.

4. MEDICAMENTOS QUE DISPENSAM RECEITA MÉDICA E A ADEQUADA TUTELA AO CONSUMIDOR

A dispensa do receituário naturalmente interfere no processo de compra,²⁵ haja vista que permite comprar sem auxílio médico ou a assistência de um farmacêutico.²⁶ Em tais casos, o consumidor tomará *desacompanhado* a decisão sobre a *escolha* da aquisição e, em um ambiente de livre mercado, gozará de uma série de opções possíveis dentro da mesma *azienda*.

Sob tais circunstâncias, os signos distintivos oferecem seu papel essencial de tutela às diferenças²⁷ e (em segundo lugar, da proteção à reputação)²⁸ ao direito de uma sociedade produtora ser apartada de sua concorrente. Por isso, tão importante quanto a marca é a embalagem que condiciona o produto, pois o código de cores, a fonte, o sinal de origem, atraem ou afugentam.

É controversa a possibilidade de que os medicamentos gerem confusão entre os consumidores. O fato de serem ambos medicamentos contro-

lados, ou seja, só vendidos sob prescrição médica, pode, ao contrário do suscitado pelas Agravadas, levar a um maior poder de informação ao consumidor, para quem ficará a última palavra na compra, para isto sopesando diversos fatores. (TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado, Des. João Pazine Neto, AI 05400800320108260000)

A ausência dos adequados elementos diferenciadores constitui concomitantemente atuação abusiva em prejuízo do consumidor, ilícito concorrencial e violação à Propriedade Intelectual. Tais elementos não são apenas as cores, alcançando a fonte, a alocação das informações na embalagem que *per se* configuram ou afastam a contrafação. A *inexistência* de *reais variações*, viola os valores de proteção da legislação concorrencial, de proteção do consumidor e da própria saúde.

Como um dos alicerces do direito do consumidor é a redução de assimetrias informacionais, o ato do agente econômico oportunista que almeje realizar o efeito *réplica* de seu produto com um alheio, atropela tanto a esfera jurídica do rival quanto do destinatário final.

Deve-se ter em conta ainda o contexto da aquisição e as peculiaridades do medicamento quanto à exigência de receita e de qual modalidade. Em suma, o grau de tolerabilidade da proximidade ornamental entre um produto de um originador e outro de terceiro, afora as hipóteses de *paradigmas setoriais*,²⁹ será claramente menor nos medicamentos OTC's, do que naqueles em que a receita médica for imperativa. Não obstante, o mesmo grau de *liceidade* na convivência símile será maior para destinatários *qualificados* (hospitais, médicos e enfermeiros), do que para consumidores leigos.³⁰

23. "(...) o direito marcário não objetiva somente proteger interesses patrimoniais, na medida em que possui estreita relação com a tutela de direitos consumeristas, públicos e indisponíveis". Des. Aluísio Mendes". TRF-2. 1ª Turma Especializada. AC 200051010176522. Rel.: DJ 19/12/2008.
24. "Mas além desses, por outros se manifesta a fraude, em sentido mais técnico, passando a servir-se de processos lícitos em si mesmos, de combinações jurídicas não raro engenhosas, que, no estado atual da legislação positiva, apresentem a aparência de regularidade, de molde a chegar-se ao que a lei proíbe ou não fazer o que ela ordena". FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil. Vol. VI. São Paulo: Saraiva, 1962.
25. "O que me causa espanto nesse tipo de nome para marca de remédio é exatamente isto: um país onde infelizmente há um nível cultural muito baixo, um país onde se compra muito remédio em farmácia sem receita médica... Há alguns que são comprados com receita controlada, com a tarja preta, mas são poucos, e é até muito organizado isso no Brasil. Tem muito remédio comprado em farmácia sem receita médica que pode fazer uma devastação na vida de uma pessoa, diferentemente de como acontece em países desenvolvidos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2010.51.01.812523-5. DJ: 15/06/2012.
26. Segundo a melhor doutrina francesa, não se pode confundir a hipótese do consumidor munido de um atestado médico e do atendimento farmacêutico – vulnerabilidade menor – com a hipótese distinta: "*Jusq' a un passé récent, l'imitation illicite en matière de marques pharmaceutiques était appréciée dans les conditions ordinaires. Cela signifie que l'imitation illicite était retenue, lorsque les marques en cause présentaient des similitudes suffisantes pour créer une possibilité de confusion de la part d'un acheteur moyennement attentif, qui n'avait pas les deux marques en même temps sous les yeux (...)*" *le consommateur exerçait une attention particulièrement accentuée, en raison des circonstances suivantes: is els constatant que les spécialités pharmaceutiques ont souvent des dénominations très voisines: s'agissant d'un médicament, le consommateur apporte à son choix un soin inhabituel; mais surtout le consommateur est guidé par le médecin en par le pharmacien*", traduzido livremente para: "Até recentemente, a

imitação ilegal de marcas farmacêuticas foi apreciada em condições normais. Isto significa que a imitação ilegal quando as marcas em causa tinham semelhanças suficientes para criar uma possibilidade de confusão a partir de um comprador medianamente atento, que não tinham as duas marcas juntas sob os olhos (...) O consumidor exerce a atenção particularmente acentuada por causa das seguintes circunstâncias: constantemente os medicamentos têm denominações muito semelhantes: o caso de um medicamento, o consumidor leva (...), mas especialmente a consumidor é guiado pelo médico, e pelo farmacêutico" MATHÉLY, Paul. *Le Droit Français des Signes Distinctifs*. Paris: Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, p. 533-534.

27. "Assim, por exemplo, quando a nossa lei se refere à possibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor, como critério para a apreciação das imitações, não tem ela em vista, senão secundariamente, o prejuízo que dessa confusão possa advir para o comprador, sendo seu fim evitar o prejuízo do titular da marca resultante dos erros em que os consumidores podem ser induzidos pela semelhança das marcas". CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I - Da propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 243, 2012.
28. Por isso a preocupação de Cássio no clássico do Bardo: "Reputação, reputação, reputação! Oh, eu perdi minha reputação! Eu perdi a parte imortal de mim mesmo, e o que remanesce é pura carne-bestial", em tradução livre de "*Reputation, reputation, reputation! Oh, I have lost my reputation! I have lost the immortal part of myself, and what remains is bestial*". SHAKESPEARE, William. *The Tragedy of Othello*, Ato 2, Cena 3, p. 12, 1603.
29. Um exemplo de padrão mandatário de setor é a aposição da expressão GENÉRICO, com fundo amarelo, nas caixas de medicamentos que não sejam de referência ou similares.
30. "A noção de pessoa vulnerável remete à de vítima. Há, contudo, uma diferença de grau no surgimento do dano: a vítima já sofreu um prejuízo material ou moral, enquanto a pessoa vulnerável está exposta a um risco; o vulnerável é suscetível de ser atingido, a vítima já o foi". BARBOZA, Heloísa Helena Gomes. Vulnerabilidade e cuidado: Aspectos Jurídicos. In. PEREIRA, Tânia da Silva. OLIVEIRA, Guilherme de. *Cuidado & Vulnerabilidade*. São Paulo: Editora Atlas, p. 113, 2009.



5. QUANDO A PROTEÇÃO AO ORIGINADOR É INFLUENTE À TUTELA CONSUMERISTA

A doutrina do direito comercial nacional, sem nenhum favor, pode ser dividida no período ATC e DTC (antes e depois de Tullio ASCARELLI), professor oriundo da península italiana, que durante o período de guerra e perseguição à religião judaica na Europa esteve adiante da cátedra pertinente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. ASCARELLI cristalizou o conceito da tutela da Propriedade Industrial, mediante critério distinto da responsabilidade civil tipicamente pautada no *dano* já ocorrido. Assim o enfoque *inibitório* desenvolvido pela doutrina erige a distinção entre a ocorrência (ou não) da *probabilidade danosa*.³¹

Não foi à toa, portanto, que a LPI no art. 209, teceu que atos *tendentes a prejudicar* ou a *criar confusão entre estabelecimentos comerciais*, *per se*, justificam a pretensão judicial. Aqui o Legislador fez referência ao conceito adequado de *azienda*, que é o perfil objetivo *conglobante* (universalidade) da empresa. Ou seja, como o *trade dress* é um dos elementos do ambiente imaterial³² da *azienda*,³³ está salvaguardado pelo direito positivo posto, nos mesmos moldes da *probabilidade danosa* (“tendentes”).

31. Leciona ASCARELLI: “requer-se, assim, uma probabilidade de dano, de modo que não se faz possível tal repressão quando ausente tal probabilidade, entretanto não há exigência de efetiva ocorrência de um dano”. Tradução livre. ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*. Milão: A. Giuffrè Editora, 3ª edição, p. 180, 1960.
32. REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Editora Saraiva, 31ª edição, p. 336, 2012.
33. BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil. São Paulo: Saraiva, 2ª edição, p. 25, 1988.
34. “obstando que terceiros, que não tenham o consentimento do titular para usar no comércio, utilizem sinais idênticos ou similares àqueles cuja marca de comércio esteja registrada, quando tal uso possa resultar probabilidade de confusão do consumidor”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19/08/2006.
35. “Nesse contexto, a par de não estar caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto à origem dos produtos”. (STJ. 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 863975/RJ, DJ 03/11/2009).
36. Há “dano irreparável ou de difícil reparação à Agravada, ante a probabilidade de perda de sua clientela para o salão homônimo”. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 2ª Câmara Cível, Des. Samuel Meira, AI 48069001302, DJ 15/12/2006.

Seguindo a doutrina e a legislação, também a jurisprudência³⁴ de todo o país elenca como critério³⁵ a probabilidade³⁶ de confusão ou associação sob o jugo do destinatário/consumidor.³⁷ Tal circunstância permite também as medidas preventivas, não sendo necessário aguardar que se caracterize a confusão, desde que seja provável.³⁸

Portanto, há que se asseverar a simbiose entre os sistemas da LPI e do CDC neste ponto, posto que ainda que tenham, em seus nascimentos, enfoques distintos,³⁹ visam assegurar o mesmo fim: a transparência e a solidificação da possibilidade de *livre escolha*. Logo, pode-se concluir que o mote de ambas as leis, nesta senda, seja fulminar o inculcamento.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS – A BOA-FÉ COMO “PRINCÍPIO ATIVO”

Seja pela *informalidade* (ainda que ao arrepio da legislação sobre receitas médicas), seja pelo fato que uma grande parcela dos medicamentos dispensa a prescrição clínica, o destinatário dos produtos é o consumidor comum (sem qualificação no ramo da medicina/farmacêutica) e muitas vezes idoso.⁴⁰

Entretanto, não se pode ignorar a prática mercantil farmacêutica de adotar signos evocativos ou até descritivos como marca, ao

37. “O consumidor, ao visualizar o produto criado pela apelante em um *outdoor*, terá grande probabilidade de associá-lo à esponja de aço BOMBRILO; se o homem médio não apreciar minuciosamente o produto exibido como propaganda pela apelante 2, poderá não fazer distinção entre os produtos anteriormente citados, ou seja, poderá ter por certo que o produto anunciado”. BOM BRILHO” trata-se do produto BOMBRILO. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 16ª Câmara Cível, Des. Antônio Martelozzo, AC 0257501-9, Julgamento em 02/03/2005.
38. “verifico a similitude entre as embalagens dos vasoconstritores para uso tópico intranasal “Sorine” e “Soriflux”, mormente considerando que ambas possuem fundo azul-claro, remetendo às características de um céu azulado, com as marcas escritas com fontes semelhantes e na mesma cor, localizadas, ainda, na parte superior da embalagem, sobretudo a presença de um desenho fazendo alusão a um arco-íris posicionado transversalmente nas caixas”. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 2010.045300-6: Des. Luiz Fernando Boller. 2ª Câmara de Direito Comercial. j. 16/12/2014.
39. De um lado a tutela do hipersuficiente concorrente, no aspecto micro-econômico; e, de outro, a proteção ao vulnerável consumidor, no aspecto macro-econômico.
40. “Apesar de a norma em análise se referir ao ‘público’ tem-se entendido que o referente é o público dos consumidores [específicos] relativamente aos produtos ou serviços que a marca assinala”. CARVALHO, Maria Miguel. A Marca Enganosa. Coimbra: Almedina, p. 436, 2010.



exemplo das variações no sufixo ou prefixo com os princípios ativos, ou com a finalidade terapêutica. Quando tal ocorrer, como o agente sênior não tomou o cuidado de ser intrinsecamente distintivo, não pode demandar o mesmo de terceiros, sem incidir no *venire contra factum proprium*.

Tal não significa dizer que o empenho de marca *fraca* é suficiente para habilitar dois (ou mais) produtos de fabricantes diversos, com os invólucros similares – vez que o *trade dress* é instituto jurídico distinto.⁴¹ Se em um mundo utópico o ideal seriam marcas (de produtos e produtores) e *trade dresse* completa e efetivamente diversos entre si, desde que um desses direitos seja suficientemente distinto, o interesse do concorrente e do consumidor será resguardado.

Destarte, a boa-fé no contexto dos signos distintivos para empenho de medicamentos parte da premissa da credibilidade com a qual o consumidor possa ser auxiliado em sua escolha, e, também, da previsibilidade aos agentes deste mercado.⁴² Logo, há uma proibição específica em tal setor que nem toma como premissas a *idiotia* do interlocutor final (mas, sim, a sua fragilidade),⁴³ ou tampouco a *santidade* dos concorrentes (quando o que incide, corriqueiramente, é o seu oportunismo)⁴⁴.

De outra monta, ainda que o medicamento dependa de prescrição médica, não se pode tolerar a tentativa de agentes econômicos de embaralhar o potencial de escolha daqueles protegidos pela Lei nº 8.078/1990. Em tal contexto, “a possibilidade de confusão deve

ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças”.⁴⁵ Na saúde a boa-fé objetiva atua como *princípio ativo*, estabelecendo deveres de lealdade, transparência, vale realçar, resgatando a necessária homeostase do mercado, superando o quadro de falta de informação. Ademais, como bem aponta o Tribunal da Cidadania: “Denis Borges BARBOSA, em lição adequada, que guarda estrita sintonia com a lei de regência e jurisprudência do STJ, afirma que a marca deve diferenciar-se daquelas que disputam o mesmo mercado, não podendo, nesses casos, ser concedido registro à que tenha potencial de causar confusão ou associação com outra pré-registrada”.⁴⁶

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADORNO, Roberto. “Liberdade” e “Dignidade da Pessoa: Dois Paradigmas Opostos. In MARTINS-COSTA, Judith. MÖLLER, Leticia Ludwig. *Bioética e Responsabilidade*. Rio de Janeiro: Gen Forense, 2009.
- ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*. 3ª edição, Milão: A. Giuffrè Editore, 1960.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Almedina, 2002.
- BARBOSA, Denis Borges. Aulas sobre Semiologia e Propriedade Intelectual lecionadas no Mestrado do INPI, Rio de Janeiro, 2011.

41. “De outro lado, a confusão perante o consumidor é evitada por uma série de outros elementos, quais sejam, as partículas figurativas, a marca do laboratório, os elementos da embalagem e da apresentação visual, etc”. BARBOSA, Denis Borges. Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens? Rio de Janeiro: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/qual_minimo_distancia_marcas_medicamentos.pdf, de novembro de 2013, acessado em 28/05/2016, às 10:40.

42. “O que há de peculiar ao Direito Empresarial é a maior imantação pela prática que condiciona o sentido da boa-fé, apresentando-a em conformidade com o standard da probidade específica (...) nesse campo adquire o princípio da boa-fé tons e cores modulados por uma paleta de significações advindas do viés confiança em seus matizes: a confiança como confiabilidade ou credibilidade (...); e a confiança como previsibilidade necessária para o cálculo do investidor”. MARTINS-COSTA, Judith. *A Boa-fé no Direito Privado*. São Paulo: Marcial Pons, p. 289, 2015.

43. “A sociedade de consumo reifica o indivíduo de acordo com o modelo padronizado pelo mercado. Tal reificação ocorre pela falta de autodeterminação do consumidor frente à soberania do mercado, o que redundará na debilidade do sujeito contemporâneo”. WEBER, Ricardo Henrique. *Defesa do Consumidor*. Curitiba: Juruá, p. 61, 2013.

44. “By opportunism I mean self-interest seeking with guile. This includes but is scarcely limited to more blatant forms, such as lying, stealing, and cheating. Opportunism more often involves subtle forms of deceit. Both active and passive forms and both ex ante and ex post types are included”. WILLIAMSON, Oliver E. *The Economic Institutions Of capitalism. Firms, Markets, relational Contracting*. New York: The Free Press, p. 47, 1985.

45. CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 2ª edição, Vol. II, 1982. p. 68-69.

46. STJ. 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1320842/PR, J. 01/07/2013.



- BARBOSA, Denis Borges. Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens? Rio de Janeiro: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/qual_mimimo_distancia_marcas_medicamentos.pdf, de novembro de 2013, acessado em 28/05/2016, às 10:40.
- BARBOZA, Heloísa Helena Gomes. Vulnerabilidade e cuidado: Aspectos Jurídicos. In PEREIRA, Tânia da Silva e OLIVEIRA, Guilherme de. *Cuidado & Vulnerabilidade*. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
- BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial - fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 1988.
- BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Tradução de Izidoro Blikstein. 15ª edição, São Paulo: Editora Cultrix, 2003.
- BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 15ª edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
- CARVALHO, Maria Miguel. A Marca Enganosa. Coimbra: Almedina, 2010.
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2ª edição, vol. II. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 1982.
- _____. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I - Da propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado Sobre Derecho de Marcas. 2ª edição, Barcelona: Marcial Pons, 2004.
- FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil. Vol. VI, São Paulo: Saraiva, 1962.
- MADRUGA, Célia Maria Dias. Manual de orientações básicas para prescrição médica. 2ª edição rev. ampl. Brasília: CRM-PB/CFM, 2011.
- MATHÉLY, Paul. *Le Droit Français des Signes Distinctifs*. Paris: Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984.
- MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O Novo Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis. São Paulo: *Revista dos Tribunais*. 2014.
- MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado. São Paulo: Marcial Pons, 2015.
- MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
- PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 31ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
- SHAKESPEARE, William. *The Tragedy of Othello*, 1603.
- SOUZA, Daniel Adensohn. Proteção do Nome de Empresa no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013.
- WEBER, Ricardo Henrique. Defesa do Consumidor. Curitiba: Juruá, 2013.
- WILLIAMSON, Oliver E. *The Economic Institutions Of capitalism. Firms, Markets, relational Contracting*. New York: The Free Press, 1985.