

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE DE DIREITO**

**A APLICAÇÃO DO TESTE DE 360° NA ANÁLISE DE CONFUSÃO ENTRE MAR-
CAS PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS: CRÍTICAS E CONSIDERAÇÕES**

RAFAEL FERNANDEZ FINGERGUT

Rio de Janeiro

2021

RAFAEL FERNANDEZ FINGERGUT

**A APLICAÇÃO DO TESTE DE 360° NA ANÁLISE DE CONFUSÃO ENTRE MAR-
CAS PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS: CRÍTICAS E CONSIDERAÇÕES**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Dr. Luigi Bonizzato**.

Rio de Janeiro

2021

CIP - Catalogação na Publicação

FF497a Fernandez Fingergut, Rafael
 A APLICAÇÃO DO TESTE DE 360° NA ANÁLISE DE
 CONFUSÃO ENTRE MARCAS PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS:
 CRÍTICAS E CONSIDERAÇÕES / Rafael Fernandez
 Fingergut. -- Rio de Janeiro, 2021.
 54 f.

 Orientador: Luigi Bonizzato.
 Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
 Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2021.

 1. Possibilidade de Conflito Entre Marcas. 2.
 Proteção da Marca. I. Bonizzato, Luigi, orient. II.
 Titulo.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

RAFAEL FERNANDEZ FINGERGUT

**A APLICAÇÃO DO TESTE DE 360° NA ANÁLISE DE CONFUSÃO ENTRE MAR-
CAS PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS: CRÍTICAS E CONSIDERAÇÕES**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Dr. Luigi Bonizzato**.

Data da Aprovação: ____ / ____ / ____.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Luigi Bonizzato

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2021

RESUMO

O ramo da propriedade intelectual vem ganhando cada vez mais espaço no âmbito jurídico, além de concentrar decisões de grande impacto econômico no âmbito das Cortes. Diferentemente do passado, nesse século os bens mais importantes e valiosos das empresas são os bens imateriais. Nesse contexto, a marca, bem intangível que é capaz de distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa das outras, ganha destaque. A marca é o alicerce de todos os produtos de uma companhia, e, muitas vezes, é o que confere valor a tais produtos. Nesse novo contexto, a proteção conferida às marcas é tema de grande relevância. Afinal, a possibilidade de confusão entre marcas é prejudicial para empresa titular daquela marca e para o consumidor, que não sabe a origem ou procedência do serviço. Essa questão, da possibilidade de confusão entre marcas, não é nova nos tribunais. Na jurisprudência estrangeira, já foram desenvolvidas teorias e métodos que visam solucionar o conflito entre marcas. No Brasil, tem-se tornado comum a adoção do teste 360° para averiguar a possibilidade de confusão entre marcas. A presente monografia tem como objetivo identificar como esse teste vem sendo utilizado nos tribunais e avaliar criticamente sua utilização, fazendo comparações com precedentes de outros tribunais estrangeiros.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Proteção da Marca; Possibilidade de Confusão Entre Marcas; Teste 360°.

ABSTRACT

The field of intellectual property is gaining more relevance in the legal market. Unlike the past, in this century the most important and valuable assets of companies are immaterial goods. In this context, the brand, an intangible asset that is able to distinguish a company's products and / or services from others, is highlighted. The brand is the foundation of all products of a company, and, many times, it is what gives value to such products. In this new context, the legal protection concerning this immaterial good is of great relevance. After all, the possibility of confusion between brands is detrimental to the company and to the consumer, who does not know the origin of the service. The possibility of confusion between brands is not a new topic in the courts. In foreign jurisprudence, theories and methods have been developed that aim to resolve the conflict between brands. In Brazil, it has become common practice to adopt the 360° test to ascertain the possibility of confusion between brands. This monograph aims to identify how this test has been used in the courts and to critically evaluate its use, making comparisons with precedents of other foreign courts.

Keywords: Intellectual Property; Trademark Protection; Trademark Infringement; 360° test.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	7
1. MARCA.....	9
1.1 Conceito.....	9
1.2 Normas Legais Aplicáveis ao Direito Marcário.....	10
1.3 Os Princípios do Direito Marcário.....	12
1.3.1 Princípio da Exclusividade.....	12
1.3.2 Princípio da Territorialidade.....	13
1.3.3 Princípio da Especificidade.....	15
1.3.4 Princípio do Sistema Atributivo.....	18
1.4 Proteção às Marcas.....	19
1.5 O Limite de Proteção às Marcas.....	21
2. A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA.....	23
2.1 A Dinâmica das Cortes Americanas.....	23
2.2 Os Fatores Principais (<i>Core Factors</i>).....	25
2.2.1 A Semelhança das Marcas (<i>Similarity of the Marks</i>).....	26
2.2.2 A Intenção do Réu (<i>Defendant's Intent</i>).....	26
2.2.3 Proximidade dos Produtos (<i>The Proximity of the Goods</i>).....	27
2.2.4 A Força da Marca do Requerente (<i>Strenght of the Plaintiff's Mark</i>).....	27
2.2.5 Evidência Real de Confusão (<i>Evidence of Actual Confusion</i>).....	28
2.3 Jurisprudência Norte-Americana.....	28
3. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA.....	31
3.1 As Cortes Brasileiras.....	31
3.2 O Teste 360°.....	34
3.2.1 Grau de Distintividade das Marcas.....	34
3.2.2 Grau de Semelhança.....	36
3.2.3 Legitimidade ou Fama do Suposto Infrator.....	39
3.2.4 Tempo de Convivência das Marcas no Mercado.....	40
3.2.5 Espécies dos Produtos em Cotejo.....	41
3.2.6 Grau de Atenção/Especialização do Público Alvo.....	42
3.2.7 Diluição.....	43
3.3 Aplicação Prática do Teste 360° de Confusão de Marcas.....	43
4. CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS TESTES NORTE-AMERICANOS E DO TESTE BRASILEIRO.....	45
CONCLUSÃO.....	49
REFERÊNCIAS.....	52

INTRODUÇÃO

A marca é um sinal distintivo, capaz de identificar um produto ou serviço. Dessa forma, na definição do termo, encontra-se aquilo de mais importante, em relação ao aspecto funcional da marca: sua capacidade distintiva.

Acontece que o mercado atual contém uma infinidade de produtos ou serviços e com a inserção das marcas no ambiente online, a possibilidade de conflito é elevada. Como será elucidado posteriormente, o INPI é a autarquia federal responsável por analisar os pedidos de registro no Brasil. Apesar dessa atribuição do INPI, a decisão sobre registrabilidade de uma marca pode ser contestada no Judiciário.

O tema é de grande relevância, não só para as partes interessadas, mas também para o próprio interesse do consumidor. A proteção às marcas possui essa dupla função: garantir o interesse da pessoa titular da marca e garantir que o consumidor consiga a identificar a origem de determinado serviço ou produto.

Nas cortes, quais seriam os parâmetros decisórios para aferição de conflito entre marcas? Esse será ponto levantado na presente monografia. É certo que não existe uma fórmula exata a ser utilizada nas cortes que oferece uma solução fácil para a demanda. Em grande parte dos casos, são diversos os fatores em jogo e as circunstâncias do caso.

Parte do judiciário brasileiro ao longo dos últimos anos, utiliza o critério conhecido como Teste 360° para aferir a possibilidade de confusão entre duas marcas. O principal objetivo do Teste 360° é guiar a decisão judicial e oferecer um embasamento técnico para a decisão final.

Essa metodologia utilizada no Brasil possui forte influência de outros critérios utilizados nas cortes norte-americanas. Dessa forma, a presente monografia tem como objetivo analisar a aplicação do teste 360° levando em consideração o direito comparado.

No capítulo 1, será feita apresentação do conceito de marca, as normas legais aplicáveis ao direito marcário, os princípios gerais, a proteção conferida pela legislação pátria e os limites dessa proteção.

No capítulo 2, a experiência americana será analisada, levando-se em consideração a dinâmica das cortes e os fatores principais para análise de conflito entre marcas que são utilizados em todos os circuitos. Ainda, alguns casos de jurisprudência serão analisados.

No capítulo 3, a experiência brasileira será destrinchada, levando-se em consideração a dinâmica das cortes brasileiras, a teoria atrás do teste 360° e sua aplicação prática.

Por fim, uma análise comparativa será feita, entre o Teste 360° e os testes utilizados nas cortes americanas.

Na Conclusão, alguns pontos de reflexão serão apresentados, que questionam em parte a efetividade do Teste 360°. De fato, a existência de um teste para guiar as decisões judiciais é de fundamental importância. Entretanto, estudos empíricos realizados com base nas decisões dos Estados Unidos demonstram que métodos parecidos ao teste 360° possuem certas falhas, que em grande parte são intrínsecas às limitações cognitivas do ser humano.

É certo que um método para guiar a fundamentação do juiz é preferível do que motivos ainda mais genéricos como "as circunstâncias do caso", entretanto, deve-se indagar se o método do Teste 360° pode ser aprimorado.

1. MARCA

1.1 Conceito

Na atual legislação, o conceito de marca encontra-se previsto no artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que assim dispõe: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”.

Em face da complexidade que envolve o conceito de marca, faz-se necessário também o esclarecimento dos doutrinadores acerca do tema.

Neste sentido, Carvalho de Mendonça, aduz que:

as marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado.¹

Gama Cerqueira, referência nacional no estudo da Propriedade Industrial, explica que marca é “todo sinal distintivo apostado facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.²

A Organização Mundial da Propriedade (OMPI/WIPO), por seu vez, traz a seguinte definição:

Marca é qualquer sinal capaz de distinguir bens ou serviços pode ser usado como marca, sejam palavras, nomes, letras, numerais, desenhos, imagens, formas, cores, rótulos ou qualquer combinação destes. Na maior parte dos países, lemas, slogans publicitários e títulos podem também constituir uma marca registrada.

¹ MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. 5ª edição, vol. V, parte I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos., 1955, p. 215.

² GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946. p. 365-366.

O conceito de marca tem uma acepção bastante abrangente e se refere à imagem de propriedade visual, emocional, racional e cultural que os clientes associam com uma empresa ou produto.³

Portanto, a marca é a identidade de uma empresa, a maneira como se projeta uma imagem, uma expressão, que remeta ao seu produto ou serviço, criando uma relação de confiança com os seus clientes.

Vale ressaltar que, em alguns casos, a marca é o bem mais valioso, sendo o seu valor superior ao valor das instalações e demais bens da empresa.

1.2 Normas Legais Aplicáveis ao Direito Marcário

No Brasil, a efetiva proteção às marcas teve como marco principal a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pela Lei 5.648/70. A autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, tinha como objetivo dinamizar a Propriedade Industrial no Brasil.

Vale mencionar, também, a Lei 5.772/71, que modernizou o sistema de proteção à propriedade industrial, ao estabelecer diversas inovações, dentre elas: a edição da Revista da Propriedade Industrial; a inauguração do Banco de Patentes; a aprovação da Classificação internacional de Patentes; o estabelecimento do Ato Normativo N° 15, que regulava os Contratos de Transferência de Tecnologia; a promulgação do Tratado de cooperação em Matéria de Patentes; o estabelecimento do sistema de pesquisa de marcas de indústria, de comércio ou de serviço, possibilitando a todos os usuários a consulta, não apenas de anterioridades, mas também do posicionamento dos pedidos e dos registros das marcas.⁴

³ WORLD Intellectual Property Organization. Criando uma marca: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_900_1.pdf. Acesso em: 25 de maio de 2021.

⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: RT, 1997. p.14-15.

No âmbito internacional, a proteção às marcas tornou-se mais efetiva com a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI/WIPO, em 1967, através da Convenção de Estocolmo. Registre-se que a WIPO tem sede em Genebra, tendo adquirido o status de Organismo Especializado da ONU em 1974.⁵

Considerando a importância dos direitos de propriedade intelectual para o comércio internacional, discutiu-se o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), cujo objetivo era formular um acordo multilateral a fim de garantir um nível mínimo de proteção para os direitos de propriedade intelectual. Dessa forma, em 1995, houve a inclusão do TRIPS no GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), demonstrando o reconhecimento e a importância dos direitos de propriedade intelectual para o comércio mundial. Esta inclusão partiu da premissa de que o aumento da proteção dos direitos de propriedade intelectual aumentaria o poder de mercado, bem como os investimentos.⁶

Deste modo, tendo em vista as negociações da Rodada do Uruguai do GATT/94, o Brasil entendeu a necessidade de modificar sua legislação interna, a fim de se adequar aos novos rumos tomados pelas empresas em âmbito mundial. Foi editada, assim, a Lei 9.279/96, que se aplica às invenções, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e à concorrência desleal.⁷

Portanto, na atualidade, a Propriedade Industrial é regida por lei específica, consistente na Lei N° 9279/96, que contempla os direitos e obrigações concernentes ao assunto. Tais direitos e obrigações também estão previstos em diversos tratados internacionais, destacando-se a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n° 635 de 21 de agosto de 1992, e o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), do qual o Brasil é signatário.

⁵ ORGANIZAÇÃO Mundial da Propriedade Intelectual. Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 25 de maio de 2021.

⁶ BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 153-155.

⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. *Op cit*, p.16.

Vale registrar, também, que a legislação relativa à Propriedade Industrial relaciona-se com outros ramos do Direito, tais como o Direito Civil, Processual Civil e Penal. No entanto, ainda que haja um entrelaçamento com outras áreas do Direito, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) deve prevalecer sobre outras leis mais gerais em caso de conflito de normas, mesmo que estas tenham sido promulgadas posteriormente (como é o caso do novo Código Civil), em razão do seu caráter de norma especial.

1.3 Os princípios do Direito Marcário

Como princípios básicos, aplicáveis ao Direito Marcário, destacam-se: o princípio da exclusividade, o princípio da territorialidade, o princípio da especificidade e o princípio do sistema atributivo.⁸

1.3.1 Princípio da Exclusividade

O artigo 129 da LPI confere ao detentor de um registro de marca a exclusividade quanto o uso da marca registrada conforme se verifica na transcrição a seguir:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Sendo assim, o detentor de uma marca registrada tem o poder de excluir terceiros de utilizá-la, não sendo permitido a cópia, imitação ou alteração da sua marca, a não ser que haja autorização prévia.

No entanto, existem exceções ao princípio da exclusividade. Deve-se enfatizar que o direito conferido a um titular de um registro de uma marca é um direito relativo, e não absoluto, de modo que existem algumas hipóteses em que terceiros poderão utilizar uma marca registrada independentemente de autorização prévia do titular.⁹

⁸ GHESTI, Grace Ferreira. Direito Marcário. Universidade de Brasília: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. Brasília: CDT/UNB, 2016. Disponível em: Fonte: <http://nupitec.cdt.unb.br/pdf/programaseprojetos/nupitec/Direito%20Marcario-SITE.pdf>. Acesso em: 25 de maio de 2021.

⁹ *Ibidem*.

Neste sentido, o artigo 132 da LPI dispõe que:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

1.3.2 Princípio da Territorialidade

O princípio da territorialidade está previsto no artigo 129 da LPI que afirma que a proteção adquirida por um registro de marca assegurará ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Portanto, o registro de uma marca no país gozará da proteção territorial apenas no Brasil. Caso haja a intenção de ampliar o alcance da proteção da marca para outros países, faz-se necessário solicitar o registro para os países desejados.¹⁰

Esse registro pode ser feito de forma direta, sem intermediação da OMPI, no qual o interessado realiza o depósito diretamente no país de destino do pedido. Ou, a partir da inclusão do Brasil no Sistema de Madrid, pode-se realizar o registro internacional a partir de um pedido de registro no Brasil, para os países signatários do Protocolo.

Deve-se enfatizar que nesses casos, de registro por meio do Protocolo de Madrid, o pedido de registro internacional fica condicionado, por 5 anos, ao depósito do pedido de registro "base", no país de origem. Dessa forma, se o registro no país for anulado ou não tiver mais efeito, por quaisquer motivos, o registro internacional também perde seus efeitos, já que esses possuíam como "base" o pedido nacional.

¹⁰ *Idem.*

Vale salientar, ainda, que o registro de uma empresa na Junta Comercial não protege o nome da empresa como marca, além de possuir abrangência apenas no Estado no qual a Junta Comercial encontra-se situada.¹¹

Verifica-se, no entanto, uma exceção ao princípio da territorialidade, que é o caso da marca notoriamente reconhecida. O artigo 126 da LPI assim dispõe acerca do tema:

126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), por sua vez, ao tratar da marca notoriamente conhecida, dispõe em seu artigo 6º Bis:

Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Sendo assim, é possível que uma marca obtenha a proteção no Brasil, ainda que não esteja depositada em território brasileiro, desde que seja uma marca notoriamente reconhecida no seu ramo de atividade.

A aplicação do artigo 126 da LPI poderá ocorrer por meio de oposição a um pedido de registro de marca, a requerimento do titular da marca notoriamente reconhecida. No momento em que realiza esta oposição, o titular da marca notória deverá comprovar o seu reconhecimento no ramo de atividade no qual atua. Para garantir essa proteção, é extremamente importante que o titular de uma marca notoriamente reconhecida monitore os pedidos de registro de marca em todo o mundo.¹²

¹¹ *Idem.*

¹² *Idem.*

Em seguida, o titular deverá solicitar o registro da marca notória em até 60 (sessenta) dias após a interposição da oposição, conforme o preceitua artigo 158, §2º da LPI:

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Vale salientar, também, que o INPI pode indeferir de ofício um pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, uma marca notoriamente conhecida, ainda que não haja, contra o pedido de registro, uma oposição por parte do titular da marca notória.¹³

1.3.3 Princípio da Especificidade

De acordo com o princípio da especificidade, ou especialidade, o registro de uma marca limita-se ao ramo de atividade no qual atua o seu titular. Nesta hipótese, o requerimento de registro de marca deve referir-se à atividade efetivamente exercida pelo seu solicitante. Sendo assim, o requerente deverá listar os ramos de atividades em que deseja proteger a sua marca. Vale ressaltar que, somente gozarão da proteção proporcionada pelo registro, os ramos de atividades que forem solicitados pelo titular da marca.¹⁴

Com o objetivo de cumprir o princípio da especificidade, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), também conhecida simplesmente por Classificação de Nice para a realização dos registros de marca no país. Verifica-se, atualmente, 45 (quarenta e cinco) classes distintas nas quais um pedido de registro de marca pode ser enquadrado.¹⁵

Com efeito, não haverá concorrência entre a empresa “Sol Nascente” de roupas de praia e a sorveteria “Sol Nascente”, uma vez que não existe o risco de confusão para o consumidor, em razão das classes serem distintas.

¹³ *Idem.*

¹⁴ *Idem.*

¹⁵ *Idem.*

A classificação de Nice é dividida entre produtos, que compreendem as classes de 1 a 34, e serviços, compreendidos entre as classes 35 a 45. Tendo em vista que esta classificação não inclui todos os tipos de produtos e serviços existentes, o INPI criou as chamadas Listas Auxiliares que servem de apoio no momento do requerente classificar o seu pedido de registro de marca.¹⁶

Considerando o surgimento de novos produtos e serviços, em razão das frequentes mudanças no mercado, o Comitê de Peritos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), promove, anualmente, alterações na Classificação de Nice.¹⁷

No que diz respeito ao princípio da especificidade, vale registrar uma exceção, que são as marcas de alto renome, pois elas gozam de uma proteção especial em todos os ramos de atividades, segundo prevê o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial: “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Com efeito, a marca de alto renome, para obter este reconhecimento, precisa solicitá-lo ao INPI. O procedimento, referente a tal pedido, encontra-se regulamentado na Resolução 107 de 2013 do INPI.¹⁸

Para tanto, o requerente da proteção especial concedida às marcas de alto renome precisa comprovar que a sua marca possui um amplo reconhecimento por parte do público em geral. Tal comprovação pode ser realizada por meio de pesquisas de mercado, assim como matérias e artigos que digam respeito à marca nos grandes canais de divulgação. Pode ser, também, que seja necessária uma pesquisa de imagem da marca, a fim de comprovar a reputação e o prestígio que a marca de alto renome possui junto ao público em geral.¹⁹

Vale conferir, de forma resumida, o procedimento do INPI para analisar a possibilidade de reconhecimento do alto renome da marca :

¹⁶ *Idem.*

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ *Idem.*

¹⁹ *Idem.*

O requerimento de reconhecimento do alto renome de uma marca é apreciado por uma Comissão Especial no INPI, designada especificamente para análise do caso pelo Presidente do INPI, por meio de um ato próprio. Essa Comissão será composta por servidores da Diretoria de Marcas do INPI, que possuam elevado conhecimento técnico e profissional, e será presidida pelo Diretor de Marcas, na forma designada pelo Presidente do INPI.

A comissão Especial analisará o requerimento, podendo emitir exigência para maiores esclarecimentos se entender necessário. Após análise, a Comissão emitirá um parecer circunstanciado. Com base em tal parecer, o Presidente da Comissão decidirá quanto ao reconhecimento ou não do alto renome da marca.

Caso ocorra o reconhecimento do alto renome da marca, o INPI fará uma anotação na marca registrada, que tornará pública a proteção especial estendida a todos os ramos de atividade. Tal anotação tem a duração de 10 (dez) anos. Findo este prazo, o titular da marca de alto renome deverá fazer novo requerimentos, seguindo os mesmos procedimentos para a primeira concessão.²⁰

Vale destacar algumas marcas de alto renome registradas no Brasil, de acordo com o INPI²¹:

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
	Mista	Polimport – Comércio e Exportação Ltda	827437560	2449	12/12/2017
	Mista	Volvo Trademark Holding Aktiebolag	810733897	2449	12/12/2017
	Figurativa	Sporloisirs S.A	830100644	2449	12/12/2017

²⁰ *Idem.*

²¹ MINISTÉRIO da Indústria, comércio Exterior e Serviços. Marcas de alto renome em vigência no Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-18-02-2020_padrao-1.pdf. Acesso em: 25 de maio de 2021.

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
LUPO	Mista	Lupo S.A.	902078763	2453	09/01/2018
SONY	Nominativa	Sony Corporation	826545408	2453	09/01/2018
MAIZENA	Nominativa	Conopco Inc.	002489376	2453	09/01/2018

1.3.4 Princípio do Sistema Atributivo

O princípio do caráter atributivo de direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema declarativo de direito sobre a marca, visto que, neste, o direito resulta do primeiro uso, configurando o registro uma simples homologação de propriedade.²²

Registre-se que, no Direito Marcário brasileiro, vigora o princípio do sistema atributivo de direito, no qual o requerente de um registro de marca somente passará a gozar do seu direito de propriedade, em relação à marca, quando o INPI deferir o seu registro.²³

Neste sentido, o artigo 129 da LPI dispõe que: “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional[...].”

Portanto, o direito de propriedade sobre a marca será adquirido por quem que registrá-la primeiro no INPI. Vale ressaltar que o princípio do sistema atributivo comporta uma exceção, conforme se verifica da leitura do artigo 129, § 1º, da LPI :

²² INSTITUTO Nacional da Propriedade Intelectual. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 25 de maio de 2021.

²³ GHESTI, Grace Ferreira. Direito Marcário. *Op cit.*

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Trata-se do direito de precedência, conferido àquele que já utilizava, de boa fé, no Brasil, há pelo menos seis meses, uma marca igual ou semelhante à marca cujo registro foi solicitado ao INPI. Caso a utilização prévia e legítima reste comprovada, tal empresa terá a preferência ao registro da marca que já utilizava.

Para garantir o direito de precedência, faz-se necessário que o requerente ingresse com uma oposição ao pedido de registro da marca semelhante, fundamentando a sua reivindicação com provas suficientes. Deverá, ainda, solicitar o pedido de registro da sua marca. Registre-se que, tanto o direito de precedência, quanto a titularidade da marca, serão analisados conjuntamente na instrução processual do pedido de oposição.²⁴

Vale ressaltar que, não se considera de boa fé, o usuário de marca cujo pedido de registro tenha sido arquivado ou extinto pelo INPI.²⁵

1.4 Proteção às Marcas

Como visto no item anterior, a proteção às marcas ocorre por meio do registro no INPI.

Podem requerer o registro de marca, tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Sendo assim, o registro pode ser concedido não somente às empresas particulares, mas também aos órgãos públicos, como, por exemplo, a Fundação Universidade de Brasília, que é titular da marca nominativa “Universidade de Brasília”.²⁶

²⁴ *Idem.*

²⁵ *Idem.*

²⁶ *Idem.*

No que diz respeito ao registro, normas do INPI dispõem que “a concessão de registro ocorre quando o requerente efetua o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio do registro e emissão do certificado”.²⁷ Vale ressaltar que o registro tem vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação da concessão na Revista da Propriedade Industrial, editada pela respectiva autarquia. Ao final deste prazo, o titular deve providenciar a prorrogação da vigência, caso deseje manter o registro de sua marca.

Registre-se que apenas com um registro de marca no INPI será possível realizar uma futura transferência do direito sobre a marca, por meio de um licenciamento, franquia ou cessão²⁸. Neste sentido, vale a pena conferir o ensinamento de Tinoco Soares em relação ao exercício do direito de uso da marca:

Dentre as prerrogativas que dizem respeito à proteção conferida pelo registro de marca (art. 130), está o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso; e.

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Como corolário de todas as assertivas não se concebe que alguém venha requerer e obter um registro de marca para pura e simplesmente colocar o “certificado” na parede, como se lhe fora um título honorífico. Se o fez, soa por demais óbvio e concludente que deverá fazer uso dessa marca na marcação dos seus produtos ou na distinção dos seus serviços.

Por via de consequência se não fizer esse uso, poderá ceder o direito a terceiros para que assim proceda ou licenciar o seu uso por terceiros, mediante o respectivo contrato de exploração.

Há então três possibilidades do exercício desse direito de uso, pelo próprio titular, por intermédio de cessão para outrem e finalmente mediante um contrato de licença, franquia ou outro.

Não basta só o cumprimento dessas três possibilidades porque existe uma outra e que diz respeito a zelar pela sua integridade material ou reputação. E zelando pela sua integridade o titular da marca deverá mantê-la no mercado atendendo a todos os requisitos da excelência e da qualidade. Se assim o fizer estará usando-a devidamente. Por derradeiro, cabe-lhe também o direito de zelar pela sua reputação e para tanto deverá protegê-la e defendê-la contra todo e qualquer uso por parte de terceiros que se lhe venha copiar o elemento verbal, os característicos essenciais, a sua forma de aparição, a sua forma de acondicionamento ou embalagem.²⁹

A proteção às marcas, conferida pela normas legais, já foi suficientemente exposta neste estudo.

²⁷ INSTITUTO Nacional da Propriedade Intelectual. *Op cit.*

²⁸ *Ibidem.*

²⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. *Op cit.*, p.163.

Cumprido destacar, agora, o reconhecimento da importância de proteção às marcas pela jurisprudência pátria, não apenas para assegurar a autonomia privada e livre iniciativa, mas, também, para assegurar a comunidade de consumidores. A marca é, exatamente, o sinal que ajuda o consumidor a se guiar no momento de escolha do produto ou serviço. Nesse sentido, entende o STJ:

No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado (STJ – REsp 3.230 –DF – 4a T. – Rel. Min. Silvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também já afirmou a importância dessa proteção, ressaltando que se trata de mecanismo de defesa do consumidor:

Além disso, não se pode olvidar que a proteção à marca não se esgota nos interesses meramente individuais de seu titular, representando verdadeiro mecanismo de defesa do consumidor e inibição da concorrência desleal, visando a resguardar "o interesse social e o desenvolvimento tecnológico econômico do País" - art. 5o, inc. XXIX, da Constituição Federal. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15a Câmara Cível, Des. Maurílio Gabriel, AC 1.0024.07.665470-6/001(1), DJ 24.09.2008

Na doutrina, observa-se o mesmo entendimento, de que a proteção às marcas é crucial para o interesse do consumidor. Barbosa (Ensaio e Estudos da Propriedade Intelectual 2014-2015) afirma que:

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor.

1.5 O Limite de Proteção às Marcas

Como já discorrido, a proteção ao sinal marcário é essencial. Entretanto, o nível de proteção e extensão da mesma deve ser discutido. Afinal, uma proteção de demasiada abrangente pode limitar outros direitos e ser prejudicial para o consumidor. Nesse sentido, para identificar

o nível de proteção de um sinal marcaria em relação a outro, deve-se averiguar se existe a possibilidade de confusão entre as marcas pelo público consumidor. Inibir a utilização de uma marca quando é inexistente a possibilidade de confusão limita de forma excessiva a autonomia privada, enquanto que permitir a convivência de marcas quando há a possibilidade de confusão pode lesar o público consumidor.

Na doutrina e jurisprudência, essa “possibilidade de confusão” é muito discutida. Afinal, quais os critérios que devem ser utilizados para averiguar se existe possibilidade ou não de confusão? Uma mudança nos critérios pode resultar em respostas diferentes.

A legislação nacional não oferece nenhuma resposta sobre a questão. Assim discorre o Art. 124. da LPI (Lei nº 9.279) de 14 de Maio de 1996:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Registre-se que, na lei, não se encontra nenhum teste ou mecanismo para que se identifique a possibilidade de causar confusão. Esse trabalho foi sendo construído pela doutrina e pela jurisprudência, utilizando o Direito Comparado, cujo resultado foi a criação do Teste 360 graus, como instrumento para resolução do conflito de marcas.

Vale ressaltar que a experiência com o teste 360 graus ainda é recente no Direito brasileiro. Sendo assim, vale a pena conferir como os testes tem evoluído no Direito Comparado, a fim de trazer reflexões acerca do tema.

2. A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA

2.1 A Dinâmica das Cortes Americanas

O Direito Comparado proporciona o intercâmbio de informações, possibilitando que os sistemas jurídicos possam aperfeiçoar-se, ao trazer as experiências de outros países, que possam ser úteis para as instituições brasileiras.

Considerando que a Análise 360° do conflito de marcas teve como inspiração também o Direito Comparado, veremos a experiência norte-americana.

A doutrina brasileira, ao se referir aos testes aplicados no conflito de marcas, no âmbito internacional, cita com frequência o Polaroid Factors, utilizado pelo *Second Circuit*, cuja jurisdição abrange os Estados de Nova York, Connecticut e Vermont. Registre-se que, não obstante seja o teste mais citado, não é o único a ser utilizado pelas Cortes Americanas.

Neste estudo, faremos uma breve análise do sistema de testes utilizados pelas Cortes Federais de Apelação (*Circuit Courts*) dos Estados Unidos para aferir a existência de conflito de marcas.

A princípio, para entendermos como os testes de conflitos de marcas surgiram e evoluíram nos Estados Unidos, faz-se necessária uma breve explicação acerca dos *Circuit Courts*.

Os *Circuit Courts* são os Tribunais de Apelação da Justiça Federal norte-americana. Com efeito, na primeira instância encontram-se as cortes distritais (*district courts*), em segundo grau as Cortes de Apelação, organizados em circuitos (*Circuit Courts or Court of Appeals*) e, no topo, encontra-se a Suprema Corte.³⁰

Sendo assim, as 12 Cortes de Circuito decidem apelações oriundas de decisões de tribunais distritais. Além das 12 cortes de apelação, que têm jurisdição de acordo com a área

³⁰ REIS, Maria do Carmo Guerrieri Saboya. Anotações sobre o Poder Judiciário Americano. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília a. 33 n. 129, p. 237-247. jan./mar. 1996.

geográfica, existe, ainda, a Corte de Apelação do Circuito Federal, com jurisdição sobre todo território e competência de acordo com a matéria.³¹

Cada um dos 13 tribunais federais de apelação tem seu próprio teste para avaliar se existe risco de confusão entre duas marcas. Embora os testes não sejam idênticos, a maioria deles é substancialmente semelhante e utiliza bastante os mesmos fatores. E os fatores não são exclusivos. No primeiro circuito, adota-se o *Pignons Factors*, no segundo circuito utiliza o *Polaroid Factors Test*, no terceiro circuito aplica-se o *Lapp Test*, e assim por diante, totalizando 13 testes diferentes para aferição do conflito de marcas.³²

Vale registrar que os atuais testes têm origem direta ou indireta no *Restatement (First) of Torts*, de 1938. À época, no entanto, havia uma controvérsia acerca do devido alcance dos direitos de marca e isso pode ser em grande parte responsável pela atual diversidade de testes nos Estados Unidos. Constata-se, portanto, que o *Restatement (First) of Torts* falhou em estabelecer um teste multifatorial unificado para aferição do conflito de marca (*trademark infringement*) nos Estados Unidos.³³

No que diz respeito à origem dos fatores, observa-se que, na maior parte dos testes, as peculiaridades do caso concreto em que o teste multifatorial de cada circuito foi aplicado, pela primeira vez, determinaram os fatores que o circuito considera ainda hoje. Tal constatação se aplica aos *Polaroid Factors*, no Segundo Circuito, aos *Roto-Rooter Factors* no Quinto Circuito e aos *Lapp Factors* no Terceiro. Em alguns Circuitos, porém, como o Sétimo, a adoção de fatores específicos parece ter ocorrido de forma mais ou menos aleatória. O resultado é a grande diversidade de fatores aplicados pelas Cortes americanas nos conflitos de marcas.³⁴

Verifica-se, portanto, que cada Circuito desenvolveu sua própria formulação do teste. No Oitavo e no Décimo Circuito, o teste consiste em seis fatores. Outros circuitos, como o Sétimo, normalmente usam sete fatores, enquanto outros ainda, como o Segundo e o Nono, geralmente usam oito.³⁵

³¹ *Idem.*

³² BEEBE, Barton. An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, *California Law Review*, V.94, 2006, USA, p.1581-1648.

³³ *Idem.*

³⁴ BEEBE, Barton. *Op cit.*

³⁵ *Idem.*

Vale ressaltar os quatro fatores que são comuns a todos os testes dos Circuitos: a semelhança das marcas, a proximidade dos produtos, a evidência de confusão real e a força da marca do demandante. Um quinto fator, a intenção do réu, é encontrado em todos, exceto no teste do Circuito Federal.³⁶

Além dos cinco fatores principais, os circuitos atualmente consideram uma ampla variedade de fatores adicionais. Além disso, não obstante as interseções e igualdades aparentes entre os conjuntos de fatores de certos Circuitos, a formulação precisa de seus fatores individuais varia, às vezes, consideravelmente.³⁷

Normalmente, o tribunal distrital começa a análise multifatorial citando a autoridade do Circuito e listando em ordem numérica a redação precisa dos fatores considerados em seu Circuito. No entanto, isso não significa que o teste seja aplicado mecanicamente.³⁸

Registre-se, ainda, que a lista de fatores não é exaustiva. Alguns fatores podem ser mais importantes do que outros, enquanto alguns podem ser irrelevantes. O resultado do teste não deve ser determinado simplesmente pela determinação de qual parte venceu a maioria dos fatores.³⁹

Sendo assim, na aplicação do teste, o tribunal analisa cada fator e normalmente declara se - ou o grau em que - o fator favorece ou desfavorece um risco de confusão. Ao final, os tribunais costumam ponderar explicitamente os fatores e resumir os resultados de suas análises.⁴⁰

2.2 Os Fatores Principais (*Core Factors*)

Como exposto anteriormente, são comuns a todos os testes dos Circuitos os seguintes fatores: a semelhança das marcas, a proximidade dos produtos, a evidência de confusão real e

³⁶ *Idem.*

³⁷ *Idem.*

³⁸ *Idem.*

³⁹ *Idem.*

⁴⁰ *Idem.*

a força da marca do demandante. Um quinto fator, a intenção do réu, é encontrado em todos, exceto no teste do Circuito Federal.

Esses fatores podem ser considerados como "*Core Factors*", não só pela presença em todos (ou quase todos, no caso da intenção do réu) os Circuitos, mas também pelo impacto que eles possuem na decisão final.

Veremos, a seguir, de forma breve, cada um dos principais fatores aplicados nos testes de conflito de marca pelas Cortes Federais de Apelação dos Estados Unidos.

2.2.1 A Semelhança das Marcas (*Similarity of the Marks*)

Os dados mostram claramente que o fator de semelhança das marcas é, de longe, o fator mais importante no teste multifatorial.⁴¹

Alguns tribunais já reconheceram que a investigação de semelhança deve ser uma investigação preliminar. Isso faz sentido intuitivamente. É difícil imaginar um juiz concluindo que as marcas não são semelhantes e, ainda assim, que os consumidores provavelmente as confundirão.⁴²

2.2.2 A Intenção do Réu (*Defendant's Intent*)

Os tribunais há muito expressam pontos de vista conflitantes sobre o papel que o fator de intenção do réu deve desempenhar no teste multifatorial. Este fator visa aferir se houve a intenção de causar confusão entre as marcas. Caso a resposta seja afirmativa, tal intenção demonstra que o réu agiu de má-fé.⁴³

Alguns Circuitos declararam que "a intenção do réu é irrelevante para determinar se os consumidores provavelmente ficarão confusos quanto à fonte". Como disse um tribunal distrital, "a presença ou ausência de intenção não afeta a percepção dos consumidores cuja confusão potencial está em questão".⁴⁴

⁴¹ BEEBE, Barton. *Op cit.*

⁴² *Idem.*

⁴³ *Idem.*

⁴⁴ *Idem.*

Outros Circuitos, como o Quinto, declararam o fator de intenção do réu como "crítico" ou "importante", no sentido limitado de que "enquanto a presença de intenção (má-fé) constitui forte evidência de confusão, a ausência de intenção é irrelevante para determinar a probabilidade de confusão do consumidor".⁴⁵

Os dados empíricos rejeitam fortemente a hipótese de que o fator de intenção é irrelevante para o resultado do teste multifatorial. Na verdade, eles sugerem que a descoberta de uma intenção de má-fé cria, se não na doutrina, pelo menos na prática, uma presunção quase irrefutável de risco de confusão.⁴⁶

2.2.3 Proximidade dos Produtos (*The Proximity of the Goods*)

Como fizeram com o fator intenção, os tribunais expressaram visões conflitantes sobre a importância da proximidade dos bens. O objetivo do fator de proximidade é considerar se "os bens das partes são semelhantes o suficiente para que um cliente presuma que foram oferecidos pela mesma fonte", e também se há a probabilidade de compradores e usuários dos bens de cada uma das marcas acreditarem que existe uma afiliação ou patrocínio de fonte comum.⁴⁷

Em uma decisão do Segundo Circuito afirmou-se que "uma vez que os métodos modernos de marketing tendem a unificar tipos amplamente diferentes de produtos nos mesmos pontos de venda ou redes de distribuição, esse fator não é de importância primordial".⁴⁸

Entretanto, na prática, evidência empírica demonstrou que os tribunais levam em consideração a proximidade dos bens como um dos fatores principais para aferir a possibilidade de confusão entre marcas.

2.2.4 A Força da Marca do Requerente (*Strength of the Plaintiff's Mark*)

Os tribunais avaliam o grau de força ou distinção da marca do demandante na suposição de que quanto mais forte a marca, mais proteção ela deve receber. Ao conduzir sua análise, os

⁴⁵ BEEBE, Barton. *Op cit.*

⁴⁶ *Idem.*

⁴⁷ *Idem.*

⁴⁸ *Idem.*

tribunais são geralmente instruídos a considerar duas formas de distinção de marca registrada: a distintividade inerente, que examina o potencial teórico de uma marca para identificar os bens ou serviços do demandante, e a distinção adquirida, que se refere ao reconhecimento que a marca do demandante ganhou no mercado.⁴⁹

2.2.5. Evidência Real de Confusão (*Evidence of Actual Confusion*)

Os tribunais consideram duas formas de evidência de real confusão: evidências de pesquisa e evidências diretas, como depoimentos de consumidores que ficaram confusos com o uso da marca do réu ou documentos que indicam tal confusão.⁵⁰

Em geral, acredita-se que a evidência da pesquisa é a melhor evidência da confusão real. Em uma declaração recente perante o Congresso, a *American Bar Association* apresentou a seguinte visão convencional :

a evidência de pesquisa é tradicionalmente uma das formas mais clássicas, persuasivas e informativas de evidência de julgamento que os advogados de marca utilizam tanto no processo quanto na defesa contra reivindicações de marca registrada de vários tipos.⁵¹

2.3 Jurisprudência Norte-Americana

Com o objetivo de demonstrar o uso dos testes nos Tribunais norte-americanos, vale a pena conferir um recente julgamento de conflito de marcas pelo *Second Circuit*: *Car Freshner Corp. vs. American Covers, LLC*, Case No. 19-2750 (2d Cir. Nov. 19, 2020) (Newman, J.)⁵²

⁴⁹ *Idem.*

⁵⁰ *Idem.*

⁵¹ *Idem.*

⁵² TETER, Elizabeth. *Icy Guidance on Polaroid Factors*. December 3, 2020. Disponível em: <https://www.ipupdate.com/2020/12/icy-guidance-on-polaroid-factors/>. Acesso em: 25 de maio de 2021.

Considerando que o *Second Circuit* utiliza os *Polaroid Factors*, vale a pena uma breve abordagem destes fatores, antes de analisarmos o referido conflito de marcas.

Os *Polaroid Factors* surgiram, em 1961, quando a *Polaroid Corporation* moveu uma ação contra a *Polaroid Electrical Corporation* alegando que o uso do nome *Polaroid*, como marca registrada e como parte do título corporativo, infringia as marcas registradas da *Polaroid* e constituía um caso de concorrência desleal. Tanto o tribunal de primeira instância, quanto a Corte de apelação, rejeitaram as alegações, afirmando que, embora a semelhança fosse grande, não havia evidências de confusão real.⁵³

Do referido caso, surgiram os *Polaroid Factors*, considerados ainda hoje, pelo *Second Circuit*, para aferir a possibilidade de confusão entre as marcas. Os fatores são os seguintes : “(1) a força da marca do demandante; (2) o grau de semelhança entre as duas marcas; (3) a proximidade dos produtos; (4) a diluição; (5) evidência de confusão real; (6) a intenção do réu ao adotar a marca; (7) a qualidade do produto do réu; e (8) a sofisticação dos consumidores”.

Após esta breve explicação, veremos o recente processo entre *Car Freshner Corp.* e *American Covers*, duas marcas concorrentes cuja confusão marcária girava em torno de produtos que competiam diretamente entre si e que possuíam duas palavras iguais no nome. A *Car Freshner* alegava violação e diluição da sua marca registrada. A Corte entendeu que a semelhança das marcas e a má-fé, comprovada por provas robustas, pesaram a favor da constatação de que houve, realmente, a violação da marca.⁵⁴

No caso em questão, a *Car Freshner* e a *American Covers* são empresas que vendem produtos ambientadores para automóveis. *Car Freshner* entrou com uma ação contra a *American Covers* alegando que a sua marca registrada "Black Ice" foi infringida e diluída pela venda dos produtos similares da *American Covers* que utilizou as palavras "Midnight Black Ice Storm". O tribunal distrital rejeitou a alegação de violação da marca da *Car Freshner*, concluindo que "Midnight Black Ice Storm" não era suficientemente semelhante a "Black Ice" para criar uma probabilidade de confusão sobre a origem dos produtos. O tribunal distrital também

⁵³ TETER, Elizabeth. *Op cit.*

⁵⁴ *Ibidem.*

rejeitou a reivindicação de diluição da marca registrada da Car Freshner, concluindo que as marcas em questão não eram suficientemente famosas. A Car Freshner apelou.⁵⁵

Na apelação, o Segundo Circuito, ao rever a alegação de violação da marca utilizando os oito *Polaroid Factors*, observou a falta de orientação sobre o peso atribuído a cada um dos fatores. Apesar dessa falta de orientação, o Tribunal foi particularmente persuadido por dois dos *Polaroid Factors*: a semelhança das marcas e a má-fé do réu.⁵⁶

Neste sentido, o Tribunal observou que:

[...]

É extremamente incomum para a marca de um usuário júnior para incluir duas palavras idênticas da marca de um usuário sênior em sequência, particularmente quando ambos os usuários são concorrentes no mesmo mercado.

Apesar das diferenças de embalagem entre os dois produtos, o Tribunal observou que a semelhança das marcas pesou fortemente a favor da constatação de violação de uma marca registrada.

Quanto ao fator má-fé, o Tribunal constatou que os e-mails produzidos pela American Covers revelaram que seus funcionários escolheram o nome com a intenção de encorajar os clientes a formar uma conexão entre o produto da American Covers e os produtos da Car Freshner, o que configura "evidência explícita de má-fé" por parte da American Covers. (Car Freshner Corp. v. American Covers, LLC, Case No. 19-2750 (2d Cir. Nov. 19, 2020) (Newman, J.))⁵⁷

Quanto ao pedido de diluição, o *Second Circuit* confirmou a conclusão do julgamento do tribunal distrital, concluindo que não havia nenhuma evidência de que qualquer uma das marcas em questão era famosa.⁵⁸

O caso em questão demonstra, portanto, que dois dos fatores (semelhança das marcas e má-fé por parte do infrator acusado) foram ser especialmente persuasivos para condenação, principalmente, em razão da existência de provas robustas.⁵⁹

⁵⁵ TETER, Elizabeth. *Op cit.*

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ *Idem.*

⁵⁸ *Idem.*

⁵⁹ *Idem.*

3. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

3.1 As Cortes Brasileiras

No Brasil, o chamado teste de 360° vem ganhando destaque nas cortes. A presente monografia tem como objetivo analisar como esse teste está sendo aplicado no Brasil para, em seguida, compará-lo com os testes norte-americanos.

No Brasil, prevalece o princípio do convencimento motivado do juiz no julgamento dos litígios submetidos à sua apreciação. De acordo com este princípio, o juiz deve fundamentar de forma lógica os motivos da sua decisão, com base no acervo probatório, para que as partes possam exercer o princípio do contraditório e da ampla defesa. Vale ressaltar que a falta de motivação ou a falta de objetividade leva à nulidade do ato decisório.

No ensinamento de Teresa Arruda Alvim, os conceitos estão relacionadas de tal forma que “a motivação das decisões judiciais constitui o último momento de manifestação do direito ao contraditório”.

Neste sentido, registre-se que o Novo Código de Processo Civil reforçou, também, o dever de fundamentação das decisões judiciais (arts. 11 e 489, § 1º, na linha do art. 93, IX, da CF).

De acordo com o disposto no artigo 371 do CPC/15, "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"

Por sua vez, o art. 489, § 1º, estabelece o que se entende por decisão judicial não fundamentada:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

Do exposto, verifica-se que a relevância do dever de fundamentação judicial para a solução dos litígios e a pacificação social. Para tanto, os juízes contam com alguns instrumentos, aptos a auxiliar as suas decisões.

No Direito Marcário, um instrumento fundamental para nortear a decisão judicial é o o Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um documento expedido pela autarquia responsável por regulamentar as questões relativas às marcas no Brasil, que estabelece, dentre outras coisas, as orientações para a análise de registro marcário.

Vale registrar, também, a metodologia proposta por GAMA CERQUEIRA, que estabelece alguns critérios para a análise da possibilidade de confusão de marcas.

A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.⁶⁰

Vale destacar que, recentemente, como instrumento a auxiliar o juiz nas suas decisões a respeito de litígios envolvendo direito de marcas, foi desenvolvido o Teste 360º de Confusão de Marcas, cujo valor já foi reconhecido pelo STJ. O teste estabelece 7 (sete) critérios a serem observados no momento de avaliação da possibilidade de confusão entre duas marcas, que serão analisados no item seguinte.

⁶⁰ CERQUEIRA, Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed, vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 919.

Registre-se que, a fim de auxiliar o juiz na fundamentação das suas decisões judiciais, muitas vezes, os processos relativos a conflitos de marcas demandam, também, a produção de perícia. A prova pericial é regulamentada pelos arts. 464/480 do CPC/2015 e consiste no meio de prova destinado a solucionar uma controvérsia técnica no processo. A perícia é realizada quando as questões controvertidas sobre determinado fato exigirem conhecimentos técnicos ou científicos especializados.

Vale a pena ressaltar que, ainda que o teste 360° não substituía a perícia, ele é um importante instrumento a auxiliar o Magistrado nos processos nos quais não seja possível realizá-la. Em decisão recente, no conflito de marcas (*trade dress*) entre a cerveja belga Duvel e a cerveja carioca Deuce, foi aplicado o Teste 360° para solucionar o conflito, tendo em vista que o réu desistiu da produção da prova pericial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, CONSUBSTANCIADOS NA REPRODUÇÃO TRADE DRESS, ALÉM DE IMITAÇÃO DA MARCA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. A LEI Nº 9.279/96 PROTEGE A PROPRIEDADE E O USO EXCLUSIVO DA MARCA. APLICAÇÃO DO CHAMADO TESTE 360°. A DIVERSIDADE GRÁFICA MÍNIMA ENTRE AS DUAS IDENTIDADES VISUAIS FAZEM COM QUE A DISTINÇÃO FACILMENTE PASSE DESPERCEBIDA PELOS CONSUMIDORES. A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS É NOTÓRIA POR POSSUÍREM IDENTIDADE VISUAL E ESCRITA QUANTO AO ELEMENTO NOMINATIVO E AMBAS SE DESTINAREM AO MESMO PÚBLICO CONSUMIDOR, QUAL SEJA, O DE CERVEJA ESTRANGEIRA, TORNANDO INVIÁVEL A COEXISTÊNCIA ENTRE ELAS. SEMELHANÇA ENTRE AS MARCAS QUE POSSIBILITOU O DESVIO DE CLIENTELA, O QUE OCASIONA CONFUSÃO ENTRE AS CERVEJAS E CONSEQUENTEMENTE, PREJUÍZO À RECORRIDA, SENDO DEVIDA A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OS DANOS MORAIS, PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA PRÁTICA CONCORRÊNCIA DESLEAL CONTRA O TITULAR DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. APELANTE QUE DESISTIU DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS QUE LHE COMPE-TIA, QUAL SEJA COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

3.2 O Teste 360°

O Teste 360°, desenvolvido por Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, com base no Direito comparado, na doutrina e na jurisprudência, constitui um instrumento apto a auxiliar o Magistrado na avaliação da possibilidade de confusão entre marcas. Os referidos autores propõem a análise de sete critérios para que se determine a possibilidade (ou não) de convivência de dois sinais distintivos. São eles:

- a) Grau de distintividade intrínseca das marcas;
- b) Grau de semelhança das marcas;
- c) Legitimidade ou fama do suposto infrator;
- d) Tempo de convivência das marcas no mercado;
- e) Espécie dos produtos em cotejo;
- f) Especialização do público alvo;
- g) Diluição.⁶¹

Vale a ressalva de que nenhum desses critérios deve se sobrepor aos demais, nem ser aplicado isoladamente. "O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto" ⁶²

Com o objetivo de compreender aplicabilidade do teste 360°, faremos uma breve explicação de cada critério, acrescentando algumas decisões nas quais os critérios foram utilizados para verificar a possibilidade de confusão entre marcas.

3.2.1. Grau de Distintividade das Marcas

Como primeiro critério a ser analisado acerca da possibilidade de confusão de marcas, Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola elegeram o grau de distintividade intrínseca das marcas. Para os referidos autores:

⁶¹ MAZZOLA, Marcelo. CABRAL, Filipe Fonteneles. Fundamentação Judicial e Propriedade Industrial: O Teste 360° de Confusão de Marcas como Metodologia de Análise de Conflitos. *Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR*, ano 2, nº 2, ago. de 2017. Disponível em: <http://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/wp-content/uploads/2017/08/10.pdf>. Acesso em: 24 de maio de 2021.

⁶² *Ibidem*.

Quanto maior for a distintividade da marca, maior deverá ser a distância guardada em relação a marca semelhante. Em contraposição, em princípio, marcas sugestivas devem receber proteção reduzida, suportando o ônus de convivência com sinais semelhantes.⁶³

No mesmo sentido, o Manual de Marcas do INPI destaca a importância da distintividade como critério diferenciador das marcas:

5.9 O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição.⁶⁴

Vale ressaltar que, caso fosse conferida exclusividade a uma marca de uso comum, vulgar ou necessário, tal situação seria injusta, já que a propriedade exclusiva da marca impediria os demais comerciantes de utilizá-la na sua atuação no mercado.⁶⁵

Como bem ponderou Gama Cerqueira, ao argumentar que:

Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas.⁶⁶

Conclui-se, portanto, que aquele que opta por uma marca considerada "fraca" no critério de distintividade, deve suportar o ônus de conviver com marcas semelhantes. Neste sentido, vale conferir trecho de decisão extraído do artigo de Filipe e Mazola⁶⁷:

O critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado ao seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipótese em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade, elemento fundamental das marcas. A semelhança material decorrente de modificações de palavras de que se originaram as marcas em confronto não pode ser erigido em convivência para impedir o registro de uma delas, sob pena de se conferir a outra a propriedade exclusiva uma expressão de uso vulgar, evocativa dos produtos assinalados.

⁶³ MAZZOLA, Marcelo. CABRAL, Filipe Fonteneles. *Op cit.*

⁶⁴ INSTITUTO Nacional da Propriedade Intelectual. *Op cit.*

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ CERQUEIRA, Gama. *Op cit.*, p. 819.

⁶⁷ MAZZOLA, Marcelo. CABRAL, Filipe Fonteneles. *Op cit.*

3.2.2 Grau de Semelhança

No que diz respeito ao critério "grau de semelhança", deve-se considerar não apenas o nome, mas sim o conjunto marcário como um todo, em seus aspectos fonético, gráfico e ideológico, bem como os elementos que dele fazem parte.

Ao tratar sobre o tema, o doutrinador Gama Cerqueira assinala que:

Do preceito se deduzem três princípios da maior importância no assunto:

- 1º. as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;
- 2º. as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;
- 3º. finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.⁶⁸

Sendo assim, a análise do grau de semelhança não pode se ater apenas à primeira impressão causada pelas marcas. As semelhanças podem existir e devem ser analisadas detalhadamente. No entanto, faz-se necessário verificar se a semelhança é apta a causar confusão no momento da escolha do consumidor.

Em recente decisão, o Colegiado do STJ concluiu não haver possibilidade de confusão entre a marca Liber e a marca de bebidas Líder. Na análise, os ministros levaram em conta que "líder" é uma expressão de natureza comum, destituída de grau elevado de originalidade e também o fato dos produtos serem distintos. Vale a pena conferir um trecho do Resp 1833422/2018, que julgou o referido conflito de marcas:

É essa a situação que se verifica dos autos, pois a expressão registrada pelo recorrente – LÍDER – é passível de ser classificada como de menor grau distintivo, uma vez que constitui termo da língua vernácula, de natureza comum e de pouca originalidade.

Acresça-se a isso a circunstância de que as marcas em conflito – LÍDER e LIBER –, apesar de sua parcial colidência gráfica e fonética, apresentam significados completamente diversos, evocando ou sugerindo ideias distintas: a primeira remete a uma situação de superioridade ou predomínio, enquanto a segunda sinaliza liberdade, autodeterminação.

Oportuno destacar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que nem mesmo a reprodução integral de elementos nominativos é circunstância

⁶⁸ CERQUEIRA, Gama. *Op cit*, p. 919.

suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação de marcas (nesse sentido, o REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010).

No mesmo sentido, o posicionamento do STJ no conflito de marcas entre a American Airlines e a America Air Taxi Aéreo LTDA - ME:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA. SECONDARY MEANING, SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA OU DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. FENÔMENO QUE NÃO POSSUI O ALCANCE PROPUGNADO PELA RECORRENTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM. EMPRESAS QUE PRATICAM ATIVIDADES DISTINTAS. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. Ação ajuizada em 7/1/2008. Recurso especial interposto em 18/7/2014 e concluso à Relatora em 14/3/2018.

(...)

5. A concessão do registro marcário pelo órgão administrativo competente não constitui circunstância apta a criar na recorrente a legítima expectativa de que o INPI não iria deferir quaisquer outros pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção particular do detentor do direito marcário, conflitaria com o seu. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de quebra de confiança legítima, insegurança jurídica ou de má-fé dos recorridos

6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente junto ao INPI não pode ser entendido como conduta fraudulenta ou desonesta praticada com o intuito de angariar ou desviar, ilícitamente, a clientela de terceiros. O sucesso de pretensão deduzida nesse sentido, na medida em que implica grave restrição ao direito titulado pelo proprietário da marca impugnada, exigiria comprovação da prática de conduta fraudulenta ou de sua má-fé ao requerer o registro, circunstâncias cujo exame, consoante entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ, é defeso em sede de recurso especial.

7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes.

(...)

9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de

distintividade. Deve-se ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito.

10. Em se tratando de marcas “fracas”, descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedente.

11. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada tratar-se de expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas prestarem serviços distintos – não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao público – inexistente, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida.

13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No processo entre a empresa “China in Box” e “Detox in Box”, a controvérsia dizia respeito à expressão “in Box”. A primeira empresa ajuizou a demanda na tentativa de demonstrar a infração marcária da segunda, sob a alegação de semelhança fonética e coincidência de ramos mercadológicos (alimentos). No entanto, eventual confusão não restou comprovada, conforme se verifica da sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, a seguir transcrita:

(...) O direito de uso exclusivo de marca, adquirido com o registro no INPI não é absoluto. O Princípio da Especialidade, positivado nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/1996, determina que a exclusividade do uso de sinal distintivo só é oponível a produtos ou serviços “idênticos, semelhantes ou afins”, capazes de gerar confusão ou associação. Entretanto, no caso em tela, os produtos comercializados pelas partes não são idênticos e tampouco semelhantes. A autora atua no ramo de fast food oriental, vendendo refeições isoladas a preços acessíveis, enquanto a requerida comercializa kits de comida natural montados sob encomenda, visando a desintoxicação do organismo mediante programas de alimentação individuais que duram sete dias. Ademais, não são poucos os aspectos divergentes entre os dois produtos. Rápida comparação demonstra diferenças em relação aos preços de venda de cada um, ao trade dress (exposição visual da marca e dos produtos) e até mesmo do atendimento ao consumidor, na medida em que o produto da requerida exige contato constante com os clientes. Assim sendo assim, não há como falar em coincidência de ramos mercadológicos ou risco de confusão dos consumidores, bem como não procedem as alegações de concorrência desleal praticar apela requerida.(...)Como exposto acima, os públicos alvo das marcas ora em litígio não se confundem. Não é crível que alguém encomendaria um programa para desintoxicação do organismo acreditando ter encomendado comida chinesa.

Portanto, não há como falar em desvio de clientela ou indenização por lucros cessantes, uma vez que a autora certamente não deixou de lucrar razão dos produtos da requerida. De igual modo não prospera a alegação inicial de que a requerida teria se aproveitado do prestígio da marca da autora. A distinção existente nas marcas nominativas (“China” e “Detox”) indica ao próprio consumidor que os produtos comercializados pelas partes servem a propósitos completamente diferentes, não sendo plausível a presunção de que a clientela da requerida a tenha associado à marca autora.

E, assiste razão à requerida na qualificação do termo “in Box” como marca sugestiva. As marcas sugestivas, ou evocativas, são aquelas que sugerem determinada característica do produto ou serviço que oferecem. A princípio, esse tipo de marca é registrável e passível de proteção, porém, de maneira limitada, pois ao optar pelo uso de marcas que fazem menção à determinada característica do produto, o empresário deve assumir o ônus de conviver com marcas semelhantes. É certo que a limitação da proteção conferida à marca evocativa deve observar as peculiaridades de cada caso e as reais possibilidades de confusão no mercado consumidor ou concorrência desleal. Entretanto, como observado anteriormente, tais possibilidades são inexistentes no presente caso, de forma que a proteção do termo “in Box” deve ser limitada, de acordo com as atribuições das marcas evocativas. No caso em tela, a expressão “in Box”, apesar de estrangeira, indica uma característica do produto comercializado, comida oriental “na caixa”. Apesar de ser titular da marca registrada no INPI, a requerente não pode exigir que outras empresas, que comercializam comida em caixas, deixem de optar pelo uso dessa expressão para qualificar suas marcas. Portanto, pelas razões expostas, não há como impedir a requerida de utilizar a marca “Detox in Box” e o domínio “www.detoxinbox.com.br”, e tampouco, ser responsabilizada por prejuízos à imagem da autora, que não restaram comprovados nos autos. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. (Apelação Cível 516597, 2003.51.01.512697-2, Rel. Des. Fed. Messod Azulay, j.26/07/2011, TRF2)

3.2.3 Legitimidade ou Fama do Suposto Infrator

Outro fator levado em consideração pelo teste 360° é o histórico do suposto infrator. Neste sentido, o critério da legitimidade ou fama do suposto infrator foi utilizado na análise de possível conflito entre as marcas de vestuário RICHARD’S e RICHA’S, no julgamento proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

Com efeito, a autora é empresa com grande extensão de lojas no mercado – inclusive no exterior – e explora o ramo de moda e vestuário destinado a consumidor masculino e feminino com grande poder aquisitivo. A ré é sociedade empresária de porte nitidamente menor, porquanto possui apenas uma loja e explora o ramo de bolsas e sapatos destinados apenas ao público feminino, circunstância que é corroborada pela certidão do meirinho de fls. 157 (...) Por

isso, não é verdadeira a assertiva de que a aproximação gráfica e fonética entre as marcas teria o condão de causar confusão e dúvidas no consumidor. (Apelação Cível nº 2009.001.48222, Rel Des. Gabriel Zefiro, j.14.10.2009. O caso continua em trâmite no STJ - Recurso Especial nº 1.265.680/RJ).

Vale destacar, também o julgado do Tribunal Regional Federal – 2ª Região que, ao reformar a sentença de primeiro grau, rejeitou os pedidos da empresa brasileira LG INFORMÁTICA para que fossem declarados nulos os registros da marca LG, de titularidade da empresa coreana LG ELETRONICS:

De outro lado, a inarredável notoriedade das empresas ré e de sua logomarca, constituída de uma carinha com a expressão 'LG', mundialmente conhecida, desconstroem, ao meu sentir, o receio do Magistrado de que os consumidores dos produtos das ré possam incorrer em erro de origem, associando tais produtos à empresa brasileira, sediada em Goiás, e que como visto na sentença só se tornou conhecida em 1999 no ramo de gerenciamento de recursos humanos. (Apelação Cível 2006.51.01.520589-7, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, j.25/05.2010)

3.2.4 Tempo de Convivência das Marcas no Mercado

O critério de tempo de convivência das marcas no mercado encontra-se previsto no artigo 6º, *quinquies*, C, 1, da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, ao dispor que "para apreciar se a marca é susceptível de proteção deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de fato, principalmente a duração do uso da marca".⁶⁹

Tal critério não depende de um conhecimento técnico ou explicações doutrinárias. Para aferi-lo, basta verificar se as marcas convivem no mercado durante um período relevante, sem que haja notícia de confusão perante os consumidores. Na hipótese afirmativa, forçoso concluir que não existe colidência entre estas marcas.

Com efeito, o critério nada mais é do que o reconhecimento fático de que inexistente possibilidade de confusão entre os sinais. Caso houvesse, os anos de convivência no mercado já teriam fornecido provas concretas de confusão real entre as marcas.

⁶⁹ A CUP, internalizada pelo Decreto no. 1.263/94.

Neste sentido, o Ministro Moura Ribeiro, analisou o conflito entre as marcas CHESTER e CHESTER CHEETAH, no Resp N° 1346089/12 - RJ:

No acórdão recorrido, é possível verificar que os critérios acima mencionados foram analisados pelo Tribunal de origem, concluindo pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH:

1) Grau de distintividade intrínseca das marcas e 2) Grau de semelhança das marcas:

No caso em tela, em um primeiro momento, poderia até se arguir que a marca CHESTER CHEETAH seria a mera reprodução da marca CHESTER com acréscimo. No entanto, conforme bem observado pela Exma. Des. Fed. Liliane Roriz, tal questão encontra-se superada, uma vez que o próprio INPI, por ocasião da prorrogação dos registros da Perdição Agroindustrial S/A, teria apostilado no registro que a marca estava sendo prorrogada, mas sem direito à exclusividade de uso da palavra CHESTER. Assim sendo, uma vez que a impossibilidade que existe é referente à utilização da palavra CHESTER com exclusividade, entendo que a utilização da palavra CHESTER com o acréscimo da palavra CHEETAH e com o acréscimo da figura do felino não seria capaz de agredir o direito de propriedade da Perdigão Agroindustrial S/A.

(...)

5) Tempo de convivência das marcas no mercado:

A maior prova de que não se confundem é que elas vêm convivendo no mercado desde a década de 90 e não há notícia, que eu saiba, de alguém ter comprado um Chester pensando em um salgadinho ou vice-versa. Então, creio que não é capaz de induzir o consumidor a erro. (e-STJ, fls. 1.453/1.454 – sem destaques no original).

3.2.5 Espécie dos Produtos em Cotejo

Em uma mesma classe NCL pode-se encontrar diferentes serviços ou produtos. Muitas vezes, esses serviços ou produtos não guardam nenhuma semelhança entre si, ou se trata de uma semelhança incapaz de causar confusão no consumidor. Neste sentido, o fato de que o gênero da classe é o mesmo não pode ser a única razão para se afirmar que existe conflito entre as marcas. O judiciário já determinou que marcas com grafias idênticas podem coexistir, mesmo se estiverem na mesma classe:

Embora as empresas atuem no comércio de gêneros médicos, as classes são distintas, sendo certo que a ‘proteção limita-se às mercadorias para as quais é registrada e realmente utilizada’, não havendo que se falar em colidência, até porque não se trata de marca notória ou de alto renome, não se tendo apresentado indícios de má-fé.

(...)

A alegação de prejuízo, anemicamente comprovada apenas por um pedido de orçamento à autora, referente a produtos da ré, não consegue induzir confusão com respeito aos distintivos e sua finalidade, valendo ressaltar que a experiência técnica dos consumidores, neste caso, adquirentes de produtos especialíssimos, torna quase impossível equívocos significativos. Impõe destacar que as empresas coexistem há alguns anos, só tomando conhecimento uma da outra após o fato citado – pedido de orçamento equivocado -, sendo que, em algum momento, estiveram próximas de um acordo.

(Apelação Cível 0221546-08.2012.8.19.0001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 26.11.2013)

3.2.6 Grau de Atenção/Especialização do Público Alvo

Nesse critério, o ponto chave é a capacidade que o consumidor tem em distinguir os serviços ou produtos. Alguns mercados e nichos possuem consumidores altamente informados. Nesses casos, a possibilidade de erro e confusão por parte do público é substancialmente menor. Como exemplos, podemos citar produtos com valores de venda elevados, produtos voltados a consumidores técnicos e produtos adquiridos por meio de processos de compra complexos (sob encomenda por exemplo).

Em todos os casos acima, a decisão do consumidor usualmente não se dá por impulso, mas é fruto de planejamento ou conhecimento técnico.

Em decorrência desses fatores, diferenças mínimas entre grafia e fonética já podem ser suficientes e até mesmo marcas com grafia idêntica podem coexistir sem risco de conflito. Pode-se utilizar como exemplo a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RIO SUMMER x RIO SUMMER

Ademais, a atuação da Apelada se desenvolveu em seara totalmente distinta, já que a promoção de desfile de moda praia se limitou a divulgar estilos, em ambiente voltado para o lançamento de coleções de diversas marcas renomadas, para um público especializado, impossibilitando qualquer confusão entre os públicos-alvo das partes.⁷⁰

3.2.7 Diluição

Na análise acerca de confusão entre marcas, deve-se conferir atenção à possível diluição, em relação à capacidade distintividade, que a marca já registrada irá sofrer caso seja permitido que marca posterior continue no mercado.

Ou seja: a convivência entre as duas marcas terá um efeito danoso para a marca já registrada em momento anterior?

A seguinte decisão contempla a utilização de tal critério:

CHINA IN BOX x ASIA IN BOX

Ao se permitir que a marca da autora (CHINA IN BOX) conviva com a marca da ré (ASIA IN BOX), se utilizando de conceito criado pela autora de “comida chinesa em caixa”, tal permissão acaba gerando redução da distintividade do signo copiado. A proximidade dos signos CHINA IN BOX e ASIA IN BOX pode ensejar confusão mercadológica, eis que o consumidor pode imaginar que a marca ASIA IN BOX seja uma ramificação da CHINA IN BOX, com o propósito de oferecer itens diferenciados de alimentação, levando o consumidor a crer que está adquirindo aquele produto/ serviço já conhecido.⁷¹

3.3 Aplicação Prática do Teste 360° de Confusão de Marcas

No que diz respeito à sua aplicação prática, o Teste 360° tem sido cada vez mais utilizado pelas Cortes pátrias, como instrumento para a aferição da possibilidade de confusão de marcas.

O STJ já utilizou o teste em questão:

FILIPPE FONTELES CABRAL e MARCELO MAZZOLA, em estudo que teve como base o direito comparado, a doutrina e a jurisprudência, listaram sete critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas, por eles denominado “Teste 360°”:

- ✓ *Grau de distintividade intrínseca das marcas;*
- ✓ *Grau de semelhança das marcas;*
- ✓ *Legitimidade e fama do suposto infrator;*
- ✓ *Tempo de convivência das marcas no mercado;*
- ✓ *Espécie dos produtos em cotejo;*

✓ *Especialização do público-alvo; e*

✓ *Diluição.*

Segundo os autores, nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas sob exame. O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto (AgRg no Resp 1.346.089/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/05/2015)

Em outro caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro utilizou o Teste 360° quando o réu do processo optou por se recusar a pagar as custas do trabalho pericial. Nesse caso, a utilização do teste de 360° foi crucial para fundamentar a decisão:

Pois bem. Sem a produção de prova pericial na área de propriedade industrial, este julgador buscará outros elementos para solução da demanda. Assim, se fará breve análise da aplicação da tese doutrinária do **Teste 360° de confusão de marcas, que propõe o exame de 7 (sete) critérios para aferir a existência de confusão.**⁷²

Dessa forma, o Teste 360° já é utilizado pelas Cortes brasileiras como um método de fundamentar a decisão judicial, além de ser um guia para a própria tomada de decisão.

4. CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS TESTES NORTE-AMERICANOS E DO TESTE BRASILEIRO

Neste tópico, será feita uma breve comparação entre os testes norte-americanos e o teste brasileiro, a fim de trazer reflexões acerca do uso dos testes multifatoriais.

Ainda que o sistema jurídico brasileiro seja, essencialmente, baseado na *civil law* e os norte-americanos siga a tradição da *common law* e que, além disso, possuam diferentes sistemas de registro de marcas, sendo o primeiro atributivo e o segundo declarativo, os testes possuem um alto grau de semelhança.

Como exposto anteriormente, nos Estados Unidos verifica-se a existência de 13 testes, com origem no *Restatement of Torts*, de 1938, ao passo que, no Brasil, não existem tantos métodos, sendo o Teste 360°, o mais atual e que teve recepção pelo STJ em 2015.

Neste aspecto, o fato de que os Estados Unidos têm um número de testes muito maior não necessariamente é benéfico. A doutrina americana, de fato, critica o número extensivo de testes, que pode resultar em uma maior insegurança jurídica e falta de padronização das decisões.

Outra crítica, levantada pelos doutrinadores, diz respeito à falta de atualização dos testes aplicados para aferir a possibilidade de confusão de marcas nos Estados Unidos. Segundo eles, em outras áreas já aplica-se testes multifatoriais prescritos por lei, como no caso da pirataria cibernética, ao passo que o teste de confusão dos sinais marcários continua a ser deixado para as Cortes Federais de Apelação (*Circuit Courts*).⁷³

No que concerne aos fatores escolhidos para aferir a possibilidade de confusão marcária no direito norte-americano, saliente-se que o presente estudo ateu-se aos quatro principais fatores, verificados em todos os testes dos Circuitos: a semelhança das marcas, a proximidade

⁷³ BEEBE, Barton. *Op cit.*

dos produtos, a força da marca do requerente e a evidência real de confusão. Um quinto fator, que diz respeito à intenção do réu em confundir o consumidor, aparece em 12 testes do Circuito e, segundo a doutrina, também se encontra entre os principais fatores.

Os quatro primeiros fatores assemelham-se bastante ao Teste 360° desenvolvido pela doutrina brasileira, conforme se constata da jurisprudência exposta no presente estudo. O quinto fator, apesar de não estar expressamente previsto no Teste 360°, também aparece nas decisões dos Tribunais brasileiros, quando se verifica a intenção do réu em confundir o consumidor. Caso a intenção de criar confusão entre as marcas reste comprovada por provas robustas, fica caracterizada a má-fé do réu, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS IDÊNTICOS EM PRODUTOS DE CLASSES DIFERENTES. POSSIBILIDADE. **MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA**. IMPROVÁVEL CONFUSÃO POR PARTE DOS CONSUMIDORES.

(...)

II - O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, **bem como os casos de evidente má-fé.**

III - A simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes pessoas jurídicas que os produzem, **salvo má-fé, que não se verifica no caso.**

IV - A utilização, como elemento da marca, de nome existente há muitos anos, nome aliás da fazenda onde produzida a matéria-prima empregada nos produtos que ostentam a marca, **indica a boa-fé da produtora.**

V - Recurso Especial provido.

(REsp 863.975/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 16/11/2010– sem destaques no original).

Considerando que a aplicação do Teste 360° pelos Tribunais brasileiros ainda é recente, vale a pena trazer algumas questões levantadas pela doutrina norte-americana.

No artigo "An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement", o Professor Barton Beebe traz algumas reflexões interessantes. Segundo ele, o teste seria, essencialmente, um substituto para o trabalho empírico. Do ponto de vista ideal, um tribunal determinaria o risco de confusão do consumidor tomando o depoimento de cada consumidor que foi exposto às marcas do demandante e do réu.⁷⁴

O tribunal então estabeleceria qual proporção dessa população de consumidores está ou será confundida e decidirá se essa proporção é suficientemente alta para justificar uma decisão a favor do demandante. O tribunal, em outras palavras, faria uma pesquisa. Mas, como um tribunal não tem tempo, recursos e capacidade para fazê-lo, ele deve, em vez disso, considerar uma variedade de fatores concebidos para ajudá-lo a estimar os resultados dessa pesquisa ideal. Esses são os fatores do teste multifatorial.⁷⁵

No entanto, quando os testes multifatoriais dos vários Circuitos são comparados ao padrão da pesquisa ideal, provavelmente todos são considerados insuficientes.⁷⁶

Alguns de seus fatores, muitas vezes, desviam o foco de seu propósito final: estimar o que está realmente ocorrendo no mercado. Além disso, os testes multifatoriais de dez ou mesmo oito fatores parecem exigir muito da capacidade do juiz de, simultaneamente, pesar as preocupações concorrentes e podem simplesmente resultar no abandono de fatores menos significativos.⁷⁷

O autor levanta, ainda, alguns questionamentos que considera particularmente importantes na aplicação dos testes, dentre eles :

Podemos prever os resultados de outros testes multifatoriais com base nos resultados de apenas um ou dois fatores dentro dos testes? Como uma questão histórica, outros testes multifatoriais aplicados decaíram para o formalismo mecânico?⁷⁸

⁷⁴ BEEBE, Barton. *Op cit.*

⁷⁵ *Ibidem.*

⁷⁶ *Idem.*

⁷⁷ *Idem.*

⁷⁸ *Idem*

Por fim, conclui que as respostas a tais questões possibilitarão melhorar o design e uso dos testes multifatoriais, não se tratando de questões meramente acadêmicas, mas necessárias à efetiva resolução de conflitos de marcas.⁷⁹

Apesar das considerações acima, deve-se ter em mente que qualquer teste vai possuir um grau de subjetividade. Mesmo que essa constatação seja verdade, a existência de um método é melhor que a completa falta de um guia capaz de guiar as decisões.

⁷⁹ BEEBE, Barton. *Op cit.*

CONCLUSÃO

No Brasil, o Teste 360°, desenvolvido para aferir a possibilidade de confusão de marcária já se encontra consagrado como importante ferramenta argumentativa. No entanto, o seu uso ainda é recente no Brasil, não existindo, até o momento, grandes debates doutrinários acerca do tema.

Considerando que o Teste 360° foi inspirado, também no Direito Comparado, o presente estudo teve como objetivo trazer a experiência norte-americana com os testes multifatoriais no âmbito do Direito Marcário.

Neste sentido, verifica-se que, não obstante as divergências e dificuldades enfrentadas na aplicação prática dos testes multifatoriais pelas Cortes norte-americanas, a importância dos referidos testes é reconhecida pela doutrina como instrumento apto a aferir a possibilidade de confusão marcária.

No entanto, ainda que a doutrina norte-americana reconheça a importância dos testes multifatoriais, também tece muitas críticas à sua aplicação. Destacam-se, dentre elas, o risco de um formalismo mecânico, o distanciamento da realidade do mercado consumidor e o abandono de outras ferramentas aptas, também, a auxiliar os Magistrados nas decisões que envolvem confusão marcária.

Afinal, o Teste 360° poderia substituir, sem lesão para uma análise adequada, uma pesquisa de opinião ou uma perícia? A "American Bar Association" já se posicionou no sentido de considerar a pesquisa de opinião como o tipo de prova mais importante em casos do tipo.

80

No que diz respeito aos questionamentos, muitos assemelham-se aos nossos: A aplicação dos fatores deve ser cumulativa? Existe a possibilidade de aplicar apenas alguns dos fatores? Qual seria a melhor maneira de ponderar os fatores?

⁸⁰ BEEBE, Barton. *Op cit.*

Outro fator de crucial importância é a ordem no qual os fatores são levados em consideração. Uma mudança na ordem possivelmente poderia impactar a própria conclusão do caso, uma vez que a resposta da primeira análise pode afetar as outras no mesmo sentido.

Ainda, deve-se ressaltar que o fator "intenção do réu" não está presente no Teste 360°. Entretanto, a jurisprudência pátria tende a levar em consideração esse fator na análise dos casos e ele foi classificado como um dos mais importantes de acordo com o estudo empírico realizado no Estados Unidos.

Um estudo empírico acerca das decisões judiciais de conflito entre marcas pode trazer muitos *insights* para a uma melhor análise do contexto brasileiro. Será apenas com esse tipo de análise que os pesos dos fatores poderão ser considerados e a partir daí mudanças mais cirúrgicas poderiam ser sugeridas.

O objetivo da presente monografia foi trazer essas considerações para a teoria brasileira. É claro que o presente trabalho tem suas limitações e longe de ser a solução final para a questão, procura levantar um debate sobre essas considerações que dizem respeito a aplicabilidade do Teste 360°.

E mais uma vez, importante salientar que a existência de um método padronizado, capaz de conferir maior uniformidade às decisões, se apresenta como a opção ótima entre outros critérios abstratos como decisões com base "nas circunstâncias do caso."

A possibilidade de confusão entre marcas aumenta com a inserção das mesmas no ambiente online. Antes, duas lojas com marcas idênticas e no mesmo segmento poderiam conviver por anos, ou até mesmo décadas, sem que uma tivesse ciência da existência da outra.

Hoje a realidade é diferente, provavelmente essas duas marcas iriam ter um e-commerce, um website, nome de domínio ou nick do Instagram. E em todos esses espaços, ao menos em teoria, a existência de outra marca no mesmo segmento pode ser (não necessariamente é) prejudicial.

Com o aumento do número de conflitos entre marcas, um critério seguro e uniforme pode conferir dose maior de segurança jurídica à resolução dos casos.

Além disso, com um critério padronizado e utilizado em todo o país, a previsibilidade em relação ao desfecho do caso iria aumentar substancialmente.

Com isso, os próprios advogados poderiam indicar a resolução da demanda de forma extrajudicial ou orientar seus clientes acerca do desfecho negativo e indicar ações para evitar um conflito judicial (ex: troca da marca da empresa).

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borge. *Ensaio e Estudos da Propriedade Intelectual*, 2014-2015.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A vedação da Sobreposição de Direitos da Propriedade Intelectual Na ordenação brasileira. *Revista ABPI*, n° 162, 2019. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/05-a1058-pedromarcos-nunes-barbosa.pdf>. Acesso em: 24 de maio de 2021.

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BEEBE, Barton. An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, *California Law Review*, V.94, 2006, USA, p.1581-1648.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. AC 0021272-33.2009.8.19.0001. Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Mauro Mannheimer. Sentença Publicada em 09 nov. 2012.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Processo nº 0254911-82.2014.8.19.0001. 7ª Vara Empresarial do Estado da Capital do Rio de Janeiro. Sentença Publicada em 18 abr. 2016.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Embargos Infringentes 2008.51.01.523618-0, Primeira Seção Especializada. Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva. Sentença Publicada em 13 mar. 2014.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

GHESTI, Grace Ferreira. Direito Marcário. Universidade de Brasília: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. Brasília: CDT/UNB, 2016. Disponível em: Fonte: <http://nupitec.cdt.unb.br/pdf/programaseprojetos/nupitec/Direito%20Marcario-SITE.pdf>. Acesso em: 25 de maio de 2021.

INSTITUTO Nacional da Propriedade Intelectual. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: 25 de maio de 2021.

MAZZOLA, Marcelo. CABRAL, Filipe Fonteneles. Fundamentação Judicial e Propriedade Industrial: O Teste 360º de Confusão de Marcas como Metodologia de Análise de Conflitos. *Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR*, ano 2, n° 2, ago. de 2017. Disponível em: <http://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/wp-content/uploads/2017/08/10.pdf>. Acesso em: 24 de maio de 2021.

MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. 5ª edição, vol. V, parte I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955.

MINISTÉRIO da Indústria, comércio Exterior e Serviços. Marcas de alto renome em vigência no Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-18-02-2020_padrao-1.pdf. Acesso em: 25 de maio de 2021.

ORGANIZAÇÃO Mundial da Propriedade Intelectual. Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 25 de maio de 2021.

REIS, Maria do Carmo Guerrieri Saboya. Anotações sobre o Poder Judiciário Americano. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília a. 33 n. 129, p. 237-247. jan./mar. 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo:RT, 1997.

TETER, Elizabeth. *Icy Guidance on Polaroid Factors*. December 3, 2020. Disponível em: <https://www.ipupdate.com/2020/12/icy-guidance-on-polaroid-factors/>. Acesso em: 25 de maio de 2021.

WORLD Intellectual Property Organization. Criando uma marca: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_900_1.pdf. Acesso em: 25 de maio de 2021.