



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
FACULDADE DE DIREITO DE ALAGOAS

EMERSON MATHEUS TENÓRIO DE GUSMÃO LAGES

**DA (DES)NECESSIDADE DA EFETIVA CONFUSÃO PARA A TUTELA DAS
MARCAS NO BRASIL: Uma análise frente a implementação do Teste 360° pelos
Tribunais brasileiros**

Maceió - AL

2025

EMERSON MATHEUS TENÓRIO DE GUSMÃO LAGES

**DA (DES)NECESSIDADE DA EFETIVA CONFUSÃO PARA A TUTELA DAS
MARCAS NO BRASIL: Uma análise frente a implementação do Teste 360° pelos
Tribunais brasileiros**

Trabalho de conclusão de curso, apresentado à
Faculdade de Direito de Alagoas (FDA/UFAL) como
requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel
em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Querino Mallmann

Documento assinado digitalmente



QUERINO MALLMANN

Data: 06/06/2025 14:34:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Orientador

Maceió - AL
2025

Catálogo na Fonte
Universidade Federal de Alagoas
Biblioteca Central
Divisão de Tratamento Técnico

Bibliotecária: Sâmela Rouse de Brito Silva – CRB-4 – 6027

- L174d Lages, Emerson Matheus Tenório de Gusmão.
Da (des)necessidade da efetiva confusão para a tutela das marcas no Brasil:
uma análise frente a implementação do Teste 360° pelos Tribunais brasileiros /
Emerson Matheus Tenório de Gusmão Lages. – 2025.
60 f. : il.
- Orientador: Querino Mallmann.
Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Direito) – Universidade
Federal de Alagoas. Faculdade de Direito de Alagoas. Maceió, 2025.
- Bibliografia: f. 57-60.
1. Direito marcário. 2. Propriedade intelectual. 3. Marcas registradas. I. Título.

CDU: 347.777

Folha de Aprovação

EMERSON MATHEUS TENÓRIO DE GUSMÃO LAGES

DA (DES)NECESSIDADE DA EFETIVA CONFUSÃO PARA A TUTELA DAS MARCAS NO BRASIL: Uma análise frente a implementação do Teste 360° pelos Tribunais brasileiros

Dissertação submetida ao corpo docente do
Programa de Graduação em Direito da
Universidade Federal de Alagoas e aprovada
no dia 03 de junho de 2025



Documento assinado digitalmente

QUERINO MALLMANN

Data: 06/06/2025 14:36:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Querino Mallmann, UFAL. Orientador

Banca Examinadora:



Documento assinado digitalmente

ERICK LUCENA CAMPOS PEIXOTO

Data: 05/06/2025 18:13:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Erick Lucena Campos Peixoto, UFAL. Examinador Interno



Documento assinado digitalmente

ANTONIO LUIZ MILHAZES NETO

Data: 05/06/2025 19:33:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mestrando Antonio Luiz Milhazes Neto, UFAL. Examinador Externo

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus e à Nossa Senhora por toda a proteção e graças ao longo de minha vida. Agradeço aos meus pais Emerson e Ana por todos os sacrifícios feitos para que eu sempre tivesse tudo de melhor e por não ter um dia sequer que não tenham incentivado o estudo como prioridade. Agradeço à minha irmã, Carol, por ser minha irmã e do jeitinho dela dizer que gosta e se orgulha de mim. Agradeço também à Dona Iracema, que, muito mais que avó, é uma das minhas pessoas favoritas e sempre fazia questão de falar em qualquer lugar que estivéssemos que seu primogênito seria um futuro juiz (quem sabe, né?). Não posso esquecer da minha avó Martha, pois sei que a senhora deve estar me olhando de onde estiver. Agradeço também ao meu melhor amigo, Joey, que esteve sempre ao meu lado, seja deitado na porta ou aos meus pés enquanto eu escrevia esse trabalho e a Bella, que chegou no curso do trabalho mas é a princesa do pai. Sem o apoio e proteção de todos vocês não estaria aqui e sei o quão orgulhosos estão. Agradeço à Legis: Consultoria Jurídica por ter sido um divisor de águas na minha jornada acadêmica; por ter me apresentado pessoas incríveis, me capacitado e me testado de formas que não imaginaria ao longo do curso e principalmente por ter feito eu me encontrar no direito. Agradeço também a todos os professores da FDA, onde tomarei a liberdade de saudá-los em nome do meu querido orientador Professor Dr. Querino Mallmann ao qual serei grato pelos ensinamentos, pela paciência e por despertar a curiosidade e me apresentar ao mundo do direito empresarial. Por fim, gostaria de agradecer aos meus amigos na figura de dois grupos: Os Futuros Pontes de Miranda (Sérgio, Renato, André, Carlos, Eduardo e Gabriel) que estão nessa jornada desde o primeiro dia de aula e o Psicólogos (Ygor e Primo) por estarem comigo em todos os momentos. Agradecer é mais difícil do que parece, a chance de esquecer de algo ou alguém é enorme então deixo desde já meu agradecimento a todos que torceram, torcem e me acompanharam ao longo dessa jornada.

“É justo que muito custe o que muito vale”

Santa Teresa D’Ávila

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo central analisar se a efetiva ocorrência de confusão entre marcas é requisito indispensável para a concessão de tutela jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. A partir de uma abordagem teórica e prática, o estudo percorre os fundamentos do direito marcário, os critérios legais para o registro e a proteção das marcas, bem como as classificações especiais conferidas às marcas notoriamente conhecidas e de alto renome. Em seguida, investiga-se o conceito de confusão entre sinais distintivos, com especial atenção às suas diversas formas — direta, por associação, por interesse inicial, reversa e pós-venda —, e aos diferentes momentos em que ela pode ocorrer na experiência do consumidor. Para tanto, é utilizado o Teste 360°, metodologia adotada por tribunais e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para avaliar o risco de confusão a partir de uma perspectiva global, prática e sensorial. Por fim, o trabalho realiza uma análise jurisprudencial de decisões recentes, com o intuito de verificar se a simples possibilidade de confusão ou diluição da marca é suficiente para justificar sua proteção, mesmo na ausência de uma confusão efetiva e comprovada. Conclui-se que o sistema jurídico brasileiro admite a tutela preventiva da marca, especialmente quando evidenciado risco concreto à sua função distintiva e ao equilíbrio concorrencial.

Palavras-chave: direito da propriedade industrial, marcas, confusão, Teste 360°

ABSTRACT

This paper aims to examine whether the actual occurrence of confusion between trademarks is an essential requirement for the granting of legal protection under Brazilian trademark law. Through both theoretical and practical approaches, the study explores the foundations of trademark law, the legal requirements for registration, and the special protections granted to well-known and highly reputed marks. It then delves into the concept of confusion between distinctive signs, analyzing its various forms—direct confusion, confusion by association, initial interest confusion, reverse confusion, and post-sale confusion—as well as the different stages at which such confusion may arise in the consumer's experience. To support this analysis, the study employs the 360° Test, a methodology adopted by Brazilian courts and the National Institute of Industrial Property (INPI) to assess the likelihood of confusion from a global, practical, and sensory perspective. Finally, the work presents a case law analysis of recent judicial decisions to determine whether the mere likelihood of confusion or brand dilution is sufficient to justify trademark protection, even in the absence of proven, actual confusion. The findings suggest that the Brazilian legal system allows for preventive trademark protection, particularly when there is a concrete risk to the mark's distinctiveness and to fair market competition.

Keywords: industrial property law, trademarks, confusion, 360° Test

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Tipo de marcas	28
---------------------------------	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Marcas de alto renome em vigência no Brasil.....	31
---	----

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial

RM - Registro de Marca

LPI - Lei nº 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial

Brand Equity - valor adicional que uma marca reconhecida agrega a um produto

TRF - Tribunal Regional Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual

WIPO - World Intellectual Property Organization

TRF 3ª Região - Tribunal Regional Federal da Terceira Região

Resp - Recurso Especial

ED - Embargos de Declaração

AgRg - Agravo Regimental

DJe - Diário de Justiça Eletrônico

Trade Dress - conjunto-imagem ou embalagem

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 ASPECTOS JURÍDICOS E DOUTRINÁRIOS ACERCA DAS MARCAS NO DIREITO BRASILEIRO	14
2.1 Evolução histórica da marca	14
2.2 Conceito de marca	15
2.3 Princípios do Direito Marcário	17
2.3.1 Princípio da Territorialidade	17
2.3.2 Princípio da Especialidade	18
2.3.3 Princípio da Exclusividade	19
2.3.4 Princípio do Sistema Atributivo	21
2.3.5 Princípio da Anterioridade	21
2.4 Demais princípios aplicáveis ao Direito Marcário	22
3 CLASSIFICAÇÃO, REGISTRO E PROTEÇÃO DAS MARCAS NO BRASIL	24
3.1 INPI	24
3.2 Do processo de registro de marca	24
3.2.1 O que se pode constituir marca registrada	25
3.2.2 O que não se pode constituir marca registrada	26
3.3 Classificação das marcas	26
3.3.1 Quanto à sua natureza	26
3.3.2 Quanto à sua apresentação	27
3.3.2.1 Marca Nominativa	28
3.3.2.2 Marca Figurativa	28
3.3.2.3 Marca mista	29
3.3.2.4 Marca tridimensional	29
3.4 Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida	30
3.5 Proteção às Marcas	32
3.5.1 No direito brasileiro	32
3.5.2 No direito internacional	32
4. CONFUSÃO ENTRE MARCAS E UTILIZAÇÃO DO TESTE 360° NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS	35
4.1 Tipos de confusão entre marcas	36
4.1.1 Confusão direta	36

4.1.2 Confusão por associação.....	37
4.1.3 Confusão por interesse inicial.....	37
4.1.4 Confusão reversa.....	37
4.1.5 Confusão pós venda.....	38
4.2 Momento da Confusão.....	39
4.3 Dos crimes contra as marcas registradas.....	39
4.4 Teste 360°.....	40
4.4.1 Critérios utilizados no Teste 360°.....	41
4.4.1.1 Grau de distintividade intrínseca das marcas.....	42
4.4.1.2 Grau de semelhança das marcas.....	42
4.4.1.3 Legitimidade ou fama do suposto infrator.....	43
4.4.1.4 Tempo de convivência das marcas no mercado.....	43
4.4.1.5 Espécie dos produtos em cotejo.....	44
4.4.1.6 Especialização do público alvo.....	44
4.4.1.7 Diluição.....	45
4.4.2 Aplicação do Teste 360° no Brasil.....	45
5 Conclusão.....	53
REFERÊNCIAS.....	56

1 INTRODUÇÃO

Entender o que caracteriza a confusão entre marcas é essencial para proteger de forma eficaz os direitos de quem cria e utiliza sinais distintivos no mercado. Em um cenário econômico marcado por grande concorrência e comunicação acelerada, garantir que marcas diferentes não sejam confundidas pelo público é uma medida que protege tanto os consumidores quanto os empresários. Saber identificar quando há confusão — ou risco de que ela ocorra — é a tarefa chave para o direito marcário e influencia diretamente as decisões administrativas e judiciais sobre o tema.

O presente Trabalho de Conclusão de Curso está dividido em quatro capítulos, organizados para construir uma compreensão progressiva sobre o assunto. No primeiro capítulo, são apresentados os conceitos básicos e os princípios que estruturam o direito marcário, servindo como ponto de partida para o aprofundamento teórico. O segundo capítulo aborda os critérios e etapas do processo de registro de marca no Brasil, além de explicar as diferentes classificações de marca e as proteções especiais concedidas àquelas que alcançam alto renome ou reconhecimento notório.

Já o terceiro capítulo trata especificamente do conceito de confusão entre marcas. Nele, são analisadas as situações em que essa confusão pode ocorrer, com base em diferentes momentos da experiência do consumidor. Também é estudado o chamado *Teste 360°*, uma abordagem que busca avaliar o risco de confusão de maneira mais ampla e realista, considerando como o público interage com os produtos e marcas no dia a dia. A aplicação prática dessa metodologia no contexto jurídico brasileiro também é discutida.

Por fim, o quarto capítulo apresenta uma análise de decisões judiciais com o objetivo de entender se, no Brasil, a proteção à marca depende necessariamente da existência de confusão concreta ou se o simples risco de prejuízo à imagem da marca já é suficiente para garantir sua tutela. A proposta é contribuir para um olhar mais prático e atualizado sobre a forma como o sistema jurídico tem tratado os conflitos entre marcas.

Como metodologia, foi utilizado nos primeiros três capítulos a análise bibliográfica buscando compreender as ideias de doutrinadores como João da Gama Cerqueira, referência em propriedade industrial, assim como Filipe Cabral e Marcelo Mazzola, idealizadores do Teste 360° para contextualizar conceitos essenciais de marca, confusão e a própria ideia de

Teste 360°. Além disso, no terceiro e último capítulo foi utilizado análise jurisprudencial, focando em decisões do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais, sobretudo o da 2ª Região por englobar o estado do Rio de Janeiro, onde se localiza a sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

2 ASPECTOS JURÍDICOS E DOUTRINÁRIOS ACERCA DAS MARCAS NO DIREITO BRASILEIRO

O produto é algo que é feito na fábrica; a marca é algo que é comprado pelo consumidor: O produto pode ser copiado pelo concorrente; a marca é única. O produto pode ficar ultrapassado rapidamente; a marca bem-sucedida é eterna.¹

Stephen King

2.1 Evolução Histórica

Desde os primórdios da humanidade, o ser humano utiliza símbolos para garantir a autoria de suas criações ou simplesmente para identificar sua posse. Mesmo antes do surgimento do comércio, já existia a necessidade de uma marca que distinguisse um produto, serviço ou objeto dos demais.

Nos primórdios da civilização humana, em uma época sem direitos de propriedade intelectual ou mecanismos para assegurar a autoria de obras, era comum que os artistas assinassem seus trabalhos, incorporando características distintivas para diferenciá-los dos demais. Dessa prática surgiu a rubrica – uma marca pessoal abreviada, geralmente composta pelas iniciais do nome, usada como uma forma simplificada de assinatura.

Na antiguidade, o gado que não estivesse marcado poderia ser interpretado como sem dono, logo quem o encontrasse poderia se proclamar proprietário. Assim, se tornou habitual a marcação do gado com ferro em brasa, não exatamente como uma marca comercial, mas como um meio de identificar a origem e o proprietário do animal, distinguindo-o dos demais.

Durante a Idade Média, com o crescimento das corporações de artes e ofícios, as marcas passaram a desempenhar um papel fundamental na identificação dos produtos com os estabelecimentos onde eram fabricados ou comercializados. Além disso, o significado jurídico das marcas ganhou importância, pois mercadorias sem a devida marcação podiam ser confiscadas ou destruídas. Quando uma marca era falsificada, a prática estava sujeita a penalidades legais.

¹ (apud AAKER, 1991, p.16)

Com o passar do tempo, as empresas começaram a adotar a estratégia de investir na divulgação de suas marcas para gerar associação e conexão cada vez maior com a clientela. Assim, as marcas passaram a ganhar força e começaram a ocupar papel fundamental na corrida econômica, travando batalhas comerciais intensas e impulsionando cada vez mais a economia, mesmo após períodos de crise.

2.2 Conceito de Marca

A Lei nº 9.279/1996², conhecida como Lei da Propriedade Industrial, regulamenta os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial no Brasil. Dessa forma, em seu artigo 122, dispõe que é suscetível de registro como marca é todo sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais.

Para doutrinadores como Gama Cerqueira, marca é “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.³

Entretanto, para compreender o verdadeiro significado do que é a marca, deve-se ir além dos conceitos jurídicos. Para o marketing, o valor de marca é a soma total das percepções, sentimentos e experiências que os consumidores associam à sua empresa e aos seus produtos ou serviços. É a reputação que você constrói ao longo do tempo, a confiança que você ganha e a diferenciação que o destaca da concorrência.⁴

A American Marketing Association (AMA) define a marca como "um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação destes, que tem o propósito de identificar bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los dos concorrentes".⁵ Essa definição enfatiza o papel identificador da marca e sua função na diferenciação dentro do mercado.

Para Kotler e Keller, uma marca é um conjunto de associações que os consumidores

² Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em 23 de março de 2025.

³ (apud FINGERGUT, 2021, p.9)

⁴ Valor de marca: o que é, como calculá-lo e por que é importante para o marketing da sua empresa. Disponível em: <<https://www.flowup.me/blog/valor-de-marca>>. Acesso em: 02 de abril de 2025

⁵ (AMA, 2021)

estabelecem com um produto, serviço ou empresa.⁶ Essas associações incluem elementos tangíveis, como logotipo e design, e intangíveis, como reputação e valores da empresa. Dessa forma, a marca não se limita a um simples identificador visual, mas representa uma promessa de valor para os consumidores.

Além disso, Aaker propõe que a marca deve ser entendida como um conjunto de ativos e passivos vinculados a um nome e símbolo, que agregam ou subtraem valor aos produtos e serviços de uma empresa.⁷ Ele desenvolveu o conceito de brand equity, que se refere ao valor agregado que uma marca forte pode proporcionar às empresas, incluindo lealdade do consumidor, reconhecimento e associações positivas.

Para Cerqueira “Nem sempre a marca traz a traz a indicação do produtor, distinguindo-se o produto pela própria marca. Por outro lado, a função da marca, em relação ao consumidor, é secundária e indireta, sendo sua função primordial assegurar os direitos e interesses de seu titular, evitando a confusão entre os produtos postos no mercado”.⁸

A marca, portanto, é um conceito que transcende a esfera jurídica, sendo vital a perspectiva do marketing e da publicidade para que se possa compreender sua verdadeira intenção. Sob o viés jurídico, a marca é todo conjunto de sinais dos quais se permite registrar. Sob o viés do marketing a marca é a associação do consumidor para com determinado produto ou serviço.

Entretanto, seja no conceito jurídico ou no marketing, tem-se que a essência da marca é justamente sua capacidade de distinção. Não deverão existir, portanto, duas marcas nas quais remetem ao mesmo produto. Para que a marca cumpra sua função, é necessário que com ela se possa identificar a origem de produtos e serviços e a diferenciar dos demais concorrentes. Afinal, a marca funciona como a identidade de determinado produto, contando sua origem, sua história e trazendo consigo o ativo mais valioso do mercado: a clientela.

O *Brand Equity*, traduzido para o português como Valor da Marca, figura como ativo

⁶ KOTLER, KELLER (2012)

⁷ AAKER, 1996

⁸ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: volume I, tomo I, da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v. 1 pt. I

mais valioso de uma empresa. Para Aaker é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, transformando a soma total de percepções, sentimentos e experiências que os consumidores associam à sua marca e aos seus produtos ou serviços.⁹ Em suma, pode se considerar a reputação que a marca construiu ao longo do tempo, ganhando confiança dos clientes e a diferenciando e se destacando da concorrência.

2.3 Os Princípios do Direito Marcário

Dentre os princípios do Direito Marcário, destacam-se: o princípio da anterioridade, o princípio da territorialidade, o princípio da especialidade, o princípio da exclusividade e o princípio do sistema atributivo.¹⁰

Os princípios constituem uma das principais fontes utilizadas pelas cortes brasileiras na resolução de litígios relacionados à propriedade industrial. A marca transcende sua representação visual, seja por meio de imagem, símbolo ou expressão verbal, pois representa não apenas uma identidade visual, mas também uma categoria de produtos, um público-alvo e um contexto geográfico específico. Dessa forma, os princípios aplicáveis ao direito marcário incidem sobre características distintivas das marcas, possibilitando a diferenciação entre aquelas que, à primeira vista, aparentam ser similares.

2.3.1 Princípio da Territorialidade

Em sede de direito marcário, emerge como questão fundamental a delimitação geográfica da proteção conferida pelo registro, impactando diretamente a coexistência de signos distintivos, registrados ou não, que supostamente colidem.

Nesse contexto, o princípio da territorialidade possui papel estruturante. Conforme explicitam GOYANES e BIRENBAUM tal princípio consiste em:

Outro princípio que informa o direito marcário é o da territorialidade, segundo a proteção conferida pelo registro de uma marca fica limitada ao território de onde se deu o registro. De modo que a falta de registro de uma marca em determinado país

⁹ AAKER, 1998

¹⁰ GHESTI, Grace Ferreira. Direito Marcário. Universidade de Brasília: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. Brasília: CDT/UNB, 2016. Disponível em: Fonte: https://www.cdt.unb.br/images/CITT/Arquivos/livros_e_manuais/Direito_Marcario-SITE.pdf Acesso em: 25 de março de 2025

faz, a princípio, com que seu titular careça do direito de uso exclusivo da sua marca, e da proteção que daí advém, no país em que não tenha obtido o registro. (BIRENBAUM e GOYANES, 2005, p. 52)¹¹

Em suma, importa dizer que a extensão da proteção marcária restringe-se ao país no qual obteve-se o registro, na medida que a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) assegura ao titular de uma marca o “uso exclusivo em todo o território nacional” conforme seu artigo 129. Já o Manual de Marcas do INPI¹² complementa ao trazer que “a proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país.”

Assim, MORO reconhece que o fato do registro englobar todo o território nacional acaba fazendo com que a questão da territorialidade da marca desapareça, pois independente da região onde se encontra, uma vez registrada é protegida em todo o território nacional.¹³

É mister destacar que a territorialidade não é um princípio absoluto ao passo que a marca notoriamente conhecida se apresenta como sua exceção. Entretanto, a questão geográfica é fator essencial para as marcas que ainda não possuem registro, visto que nos casos onde duas marcas não possuam registro ambas podem conviver harmoniosamente entre si estando em localidades distintas.

2.3.2 Princípio da Especialidade

O objetivo do princípio da especialidade é prevenir equívoco por parte dos consumidores quanto à origem dos produtos ou serviços. Tal princípio veda a coexistência de sinais distintivos idênticos ou semelhantes se estiverem associados a produtos ou serviços que ensejem confusão ou associação indevida pelo público consumidor.

Nesse sentido, a Classificação de Nice atua como instrumento normativo que organiza e delimita as categorias de registro, permitindo que marcas com elementos semelhantes coexistam desde que não pertencentes a segmentos que possam gerar confusão ao consumidor. Por exemplo, uma marca de alvejantes chamada “Feno” não poderá ser confundida com a existência de outra “Feno” no ramo alimentício. A distinção entre os ramos

¹¹ GOYANES e BIREMBAUM (2005, apud. GONZAGA)

¹² INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **MANUAL DE MARCAS**. 2024. Disponível em: <<https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 05 de abril de 2025.

¹³ MORO, 2003, apud. GONZAGA

de atuação é tamanha que possibilita a convivência harmoniosa entre as duas marcas sem o menor risco de confusão.

Desse modo, o princípio da especialidade versa fundamentalmente sobre o ramo de atividade correspondente aos produtos e serviços. Para isso, em 1957 a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) criou a Classificação de Nice¹⁴: uma maneira de organizar produtos e serviços em 45 classes disponíveis para registros das marcas, sendo elas 34 classes para produtos e 11 para serviços.

No momento do protocolo do pedido de registro da marca o requerente deverá escolher a classe em que seu produto e serviço se enquadram. Além disso, cada classe se subdivide em itens, podendo serem assinalados até 3 itens dentro da mesma classe por pedido. Não há impedimento, porém, ao requerente de registrar o produto ou serviço em mais de uma classe, a restrição se dá na vinculação de uma classe por pedido. Assim, para registro em 10 classes diferentes, deverá o requerente protocolar 10 pedidos de registro de marca.

Destaca-se que, como o princípio da territorialidade, não é absoluto na medida que a marca de alto renome figura como sua exceção.

2.3.3 Princípio da Exclusividade

O princípio da exclusividade garante ao titular da marca o direito de uso exclusivo do sinal distintivo em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registrado.¹⁵ A LPI assegura em seu artigo 129 a exclusividade de gozo da marca em todo o território nacional, conforme 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.

Assim, o detentor de um registro de marca é o único autorizado a reproduzi-la de

¹⁴ O Acordo de Nice foi estabelecido em 1957 na cidade de Nice, na França. Com o objetivo de promover a classificação de produtos e serviços para fins de Registro de Marca. O Brasil utiliza como parâmetro a Classificação de Nice mesmo não sendo signatário e nem aderido ao Acordo.

¹⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **MANUAL DE MARCAS**. 2024. Disponível em: <<https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 05 de abril de 2025.

forma comercial. É direito do detentor a proibição da utilização de sua marca, sem autorização, por terceiros. Entretanto, nada impede que o detentor de um registro de marca opte por ceder os direitos ao uso de sua marca através da realização de um contrato de cessão de direitos de uso de marca.

A exclusividade tem por objetivo proteger a função distintiva da marca ao impedir que terceiros utilizem sinais idênticos ou semelhantes para induzir o consumidor a erro. Configura, assim, ferramenta essencial para o combate à concorrência desleal e à segurança do consumidor.

Importante destacar que, conforme o princípio da especialidade, a exclusividade conferida se dá nos limites das classes registradas, salvo as exceções como marca de alto renome.¹⁶ Além disso, desempenha papel essencial nas ações judiciais que envolvem concorrência desleal ou infrações marcárias.

Todavia, tal direito não é absoluto, conforme se verifica na disposição do artigo 132 da LPI:

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.

Tem-se assim que uma revendedora autorizada de celulares não poderia ser proibida de utilizar-se da marca dos aparelhos nas quais vende, sob possibilidade de impedir o funcionamento da empresa. Bem como uma concessionária não poderia proibir a utilização da marca pela oficina mecânica. A utilização das marcas em ambos não se dá na intenção de obter vantagem econômica em cima da marca, mas sim de diferenciar e salvaguardar o cliente

¹⁶ *Ibidem*

sobre as especificações de seu produto (no caso da revendedora) ou serviço (oficina).

2.3.4 Princípio do Sistema Atributivo

No âmbito do direito marcário brasileiro, vigora o princípio do sistema atributivo, segundo o qual o direito ao uso exclusivo de uma marca somente é conferido mediante o registro válido junto ao órgão competente, qual seja, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).¹⁷ Em outras palavras, a mera utilização de um sinal distintivo no mercado, sem o respectivo registro, não é suficiente para garantir ao seu titular a proteção legal plena assegurada pela legislação de propriedade industrial.

Esse princípio está disposto no art 129 da LPI: “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, observadas as disposições desta Lei.” Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro adota um modelo formalista e constitutivo, em que o registro é condição necessária para o nascimento do direito marcário.

Em contraste com sistemas de reconhecimento declaratório, que outorgam prioridade a quem primeiro utiliza a marca no mercado (como ocorre em alguns países do sistema anglo-saxão), o sistema atributivo busca assegurar segurança jurídica e publicidade às relações empresariais, ao estabelecer que o título de propriedade industrial nasce com o ato administrativo de concessão do registro.

Nessa senda, o princípio do sistema atributivo reafirma a importância do registro como instrumento jurídico imprescindível para a constituição do direito de marca, ao mesmo tempo em que protege os interesses dos consumidores e da livre concorrência, por meio da delimitação objetiva dos direitos conferidos ao titular.

2.3.5 Princípio da Anterioridade

Em regra, na hora de analisar os pedidos de registro de marca, o INPI concede prioridade àquele que primeiro depositar o pedido. Entretanto, essa regra possui uma exceção

¹⁷ *Ibidem*

na qual se denomina usuário anterior.¹⁸ Nessa exceção, admite-se que o usuário de boa-fé que comprove a utilização, há pelo menos seis meses, terá direito de precedência ao registro, conforme disposto à seguir:

Art. 129. (...)

§ 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.

Para que o direito de precedência seja necessário, as marcas devem ser idênticas ou semelhantes, pois em caso de marcas distintas ou sem risco de confusão - seja em razão da estética ou da classe - não há de se falar em prioridade no pedido de registro, logo não há que se falar em precedência.

Dialogando com o princípio da boa-fé objetiva, o uso ou registro de marca por terceiro, com conhecimento da existência anterior de marca alheia, pode configurar má-fé e, portanto, ser anulado judicialmente ou administrativamente.

2.4 Demais princípios aplicáveis ao Direito Marcário

Além dos próprios princípios, o direito marcário, como ramo do direito empresarial, é consubstanciado nos princípios da livre concorrência e da boa-fé.

Elencada no artigo 170, IV, da Constituição Federal¹⁹, a livre concorrência figura como princípio geral da atividade econômica. Para André Santa Cruz²⁰ uma das formas do Estado se propor a concretizar esse princípio se dá a partir da coibição das práticas de concorrência desleal. A LPI, inclusive, em seu arts. 183 prevê sanções para as condutas que atingem um concorrente *in concreto*, como exemplo a simulação ou uso indevido da marca.

Como o ponto chave da marca é a clientela, podemos caracterizar a concorrência desleal com ato ilícito de imitação ou uso não autorizado de marca registrada na qual acaba por gerar confusão ao consumidor, onde aquele que imita aufere vantagem econômica

¹⁸ *Ibidem*

¹⁹ Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22 de março de 2025.

²⁰ SANTA CRUZ, André. *Manual de direito empresarial: volume único*. 12. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2022.

indevida e o que foi imitado arca com os prejuízos que podem variar entre prejuízo financeiro, quebra da relação de confiança com o cliente e perda da reputação.

Dentro da concorrência desleal existe o chamado parasitismo, no qual vem a ser caracterizado quando um terceiro se aproveita de esforço alheio para conseguir elevar o nome e a imagem dos produtos, este age como um parasita, ficando a sombra do empresário apenas sugando seus esforços.²¹

Assim, os princípios servem para respaldar a garantia constitucional de proteção aos inventores de que suas invenções gozarão de proteção, ainda que temporária - como veremos no próximo capítulo - tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e econômico que traz ao País.²²

²¹ (PEREIRA, 2001).

²² Art. 5º, XXIX, da CF: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

3 CLASSIFICAÇÃO, REGISTRO E PROTEÇÃO DAS MARCAS NO BRASIL

É por meio do registro de marca que o titular garante a proteção ao uso exclusivo em território nacional, protegendo assim contra imitações e concorrência desleal conforme visto no capítulo anterior. Além disso, a marca registrada agrega valor ao estabelecimento, produto ou serviço, por sua capacidade de distinção a tornando única.

3.1 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Criada sob a lei nº 5.648/1970²³, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - é a autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, responsável pela gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade industrial. É no INPI que são protocolados os pedidos de registro; que é feita a análise dos pedidos bem como das manifestações à oposição e dos recursos existentes.

A atuação do INPI é fundamental para o desenvolvimento da economia nacional, pois assegura às empresas e aos inventores a exclusividade e os incentivos necessários para investir em inovação, diferenciação de produtos e competitividade no mercado.

Além disso, o INPI exerce papel estratégico na inserção do Brasil nos tratados e acordos internacionais sobre propriedade intelectual, como o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e o Protocolo de Madri, contribuindo para a harmonização das normas brasileiras com os padrões globais. Sua atuação também envolve a disseminação do conhecimento técnico-científico, por meio da publicação de dados sobre tecnologias registradas, o que favorece a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) em diversas áreas da ciência e da indústria.

Portanto, o INPI não apenas viabiliza a proteção legal de ativos intangíveis, mas também se configura como agente impulsionador da inovação, do empreendedorismo e da valorização econômica da criatividade e do conhecimento no Brasil.

3.2 Do processo de registro

²³ BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Dispõe sobre a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 dez. 1970. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15648.htm. Acesso em: 28 abr. 2025.

O registro de uma marca tem início antes mesmo do pedido de registro, quando o interessado deve realizar a busca de marcas idênticas ou similares na base de dados do INPI. Feita a análise, o interessado realiza o depósito do pedido de registro juntamente com o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU). Após o depósito se inicia a fase do exame formal onde o INPI poderá formular exigências formais que deverão ser cumpridas no prazo de cinco dias sob pena de o pedido ser considerado inexistente.

Superada a fase inicial do exame formal, há a publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI), publicada semanalmente e contém informações sobre os registros de marcas e demais assuntos referentes à propriedade industrial. Após a publicação abre-se o prazo de 60 dias para apresentação de oposições. É nesse momento que terceiro detentor de marca que se considere semelhante, idêntica ou passível de confusão e, conseqüentemente, prejuízo, deve se manifestar visando o indeferimento da marca em processo de registro. Publicada a oposição, o depositário tem um prazo de 60 dias para manifestar-se contra o pedido da oposição e defender os motivos que sua marca merece o deferimento.

A terceira fase é a fase do exame substantivo na qual podem ser formuladas exigências a serem cumpridas no prazo de 60 dias bem como sobrestar o pedido em caso de haver anterioridades impeditivas; nesse caso o sobrestamento se encerrará após a decisão final de tais anterioridades.

Por fim, após todas as fases de análise, tem-se a decisão a respeito do pedido que pode ser deferido e, após pagamento das taxas e publicação da concessão de registro, gozará de proteção pelo período de 10 anos, podendo ser prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Também pode o pedido de registro ser indeferido, caso em que o depositário deverá apresentar em até 60 dias recurso contra indeferimento o qual pode ser acolhido e, reformada a decisão, abre-se prazo para pagamento das taxas finais e concessão do registro ou pode ser negado dando fim ao trâmite administrativo.²⁴

3.2.1 O que se pode constituir marca registrada

²⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), Etapas do processamento do pedido de registro de marca, Rio de Janeiro: INPI, [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/guia-basico/etapas_processamento_pedido.pdf. Acesso em: 28 abr. 2025.

O artigo 122 da LPI aborda de forma genérica o que se pode constituir como marca ao dispor que tudo o que não for proibido é permitido. Dessa forma, a análise da constituição de uma marca deve se basear primeiramente no que não se pode constituir como marca.

3.2.2 O que não se pode constituir marca registrada

O art 124 da LPI traz um rol taxativo com vinte e quatro incisos sobre os elementos os quais não podem ser registrados como marca. As proibições vão desde monumentos públicos como o Cristo Redentor e Estátua da Liberdade; bandeiras nacionais como a do Brasil, Estados Unidos; até nome civil ou assinatura de terceiros.

Importante o destaque para os incisos V e XIX os quais vedam o registro de marcas que contenham reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação assim como reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, respectivamente. Essas proibições reforçam a característica fundamental da marca que é a sua diferenciação das demais.

Um exemplo prático seria no caso em que um estabelecimento de massagem que se especializa em determinada técnica utiliza em sua marca o nome da técnica para dar ênfase na especialização e domínio. Todavia, caso a técnica possua registro prévio fica vedada a utilização por parte do estabelecimento, salvo autorização do detentor do registro.

3.3 Classificação das Marcas

A classificação das marcas é elemento essencial do regime jurídico marcário, pois determina a natureza do sinal distintivo, os requisitos para seu registro e os limites da proteção conferida.

3.3.1 Quanto à sua natureza

A LPI em seu art. 123 apresenta três tipos de marcas, sendo elas: **Marca de Produto ou Serviço** (art. 123, I) quando utilizadas na função de distinguir produto ou serviço de outro

idêntico ou semelhante cuja origem seja diversa (**Garoto, Havaianas, O Boticário**); **Marca de Certificação** (art. 123, II) usada visando atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (**Inmetro, ABNT**).²⁵ Nos moldes da LPI, a marca de certificação deve ser utilizada somente por terceiros que o titular autorize como forma de atestar a conformidade do produto ou serviço aos requisitos técnicos; ou seja, destina-se apenas à certificação de terceira parte. Estando cumpridos os requisitos, o interessado está apto a incorporar em seu produto ou serviço a marca de certificação do titular do registro no INPI²⁶; e **Marca Coletiva** quando utilizadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio).

3.3.2 Quanto à sua apresentação

FIGURA 1 - TIPOS DE MARCAS



FONTE: JUSBRASIL

A conexão entre marcas e consumidores se dá principalmente em função da

²⁵ Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em 23 de março de 2025.

²⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **MANUAL DE MARCAS**. 2024. Disponível em: <<https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 20 de abril de 2025.

apresentação da marca ao mercado, pois é nesse momento que o consumidor faz a conexão entre o elemento visual da marca e o produto a que ela representa.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece quatro tipos de marca como os principais em relação à forma de apresentação, são eles: a marca nominativa, a marca figurativa, a marca mista e a marca tridimensional.

3.3.2.1 Marca Nominativa

A marca nominativa é aquela composta exclusivamente por letras e números, podendo ser composta por uma ou mais palavras.²⁷ Para a marca nominativa, a proteção conferida recai unicamente sobre o nome da marca (conjunto verbal) registrado, independente da forma que venha a ser apresentado.

Sua principal função é possibilitar a identificação do produto ou serviço pela designação verbal que o representa, promovendo a comunicação entre a empresa e seus consumidores. Em razão dessa característica, é essencial que o termo escolhido não seja meramente descritivo do produto ou serviço, nem genérico, devendo possuir suficiente distintividade para gerar associação com a origem específica.

Também conhecida como marca fonética, pois não existe nenhuma outra distintividade para diferenciar essas marcas da concorrência. Uma de suas vantagens é a possibilidade de utilização de qualquer forma, entretanto tem como principal desvantagem a não proteção a identidade da marca (logo).

Alguns exemplos de marcas registradas nominalmente são: NOKIA, AVON, NATURA, SONY.

3.3.2.2 Marca Figurativa

A marca figurativa por sua vez é representada por um desenho, uma figura ou até mesmo qualquer forma estilizada de letra e número, ainda que isoladamente.²⁸ Pode também

²⁷ CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (CDT/UnB), *Direito marcário*, [s.d.]

²⁸ *Ibidem*.

ser constituída por palavras compostas por letras de alfabetos distintos (hebraico, cirílico, árabe, etc) e ideogramas, tais como japonês e chinês. Nessas hipóteses, a proteção recai sobre a representação gráfica das letras e do ideograma em si, e não sobre a palavra ou expressão que representam.²⁹

A proteção no caso da marca figurativa se restringe apenas a figura, não englobando aspectos textuais. Desse modo, caso haja qualquer alteração na imagem, seja uma simples mudança de cores, deve ser feito um novo pedido de registro pois já não é mais a mesma imagem que gozava de proteção.

Há marcas, principalmente de alto renome, em que suas logos são mais reconhecidas que seus próprios nomes como por exemplo a maçã da Apple, o jacaré da Lacoste, o *swoosh* da Nike e até mesmo o enorme M amarelo do Mc Donalds.

3.3.2.3 Marca Mista

As marcas mistas são aquelas caracterizadas pela combinação de uma identidade visual com um nome ou elemento textual. Também pode ser caracterizada como marca mista aquela que apresente elemento nominativo cuja grafia se apresente de forma estilizada (*lettering*), como por exemplo o Coca-Cola presente nas embalagens dos refrigerantes.

Nesse caso, a proteção engloba todo o conjunto e pode ser utilizado quando se deseja proteger tanto o nome quanto o logotipo com apenas um registro ou até mesmo em casos de marcas genéricas, pois o conjunto marca e logo viabiliza seu registro.

3.3.2.4 Marca Tridimensional

A marca tridimensional é caracterizada pela forma plástica do produto ou de sua embalagem, desde que tal forma não seja funcional nem decorativa de uso comum, mas sim dotada de distintividade capaz de individualizar o produto ou serviço no mercado. Trata-se, portanto, de uma representação espacial com função de identidade empresarial, cuja percepção ocorre não apenas por elementos gráficos ou nominativos, mas pela própria forma

²⁹ (INPI, 2023)

que se tornou indissociável da origem do produto.³⁰

3.4 Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida

No contexto da legislação brasileira, a marca de alto renome constitui uma categoria jurídica dotada de proteção especial, destinada às marcas que tenham adquirido reconhecimento amplo e inequívoco por parte do público em geral, extrapolando os limites estabelecidos pelo princípio da especialidade³¹. Essa proteção, prevista no artigo 125 da LPI, ultrapassa os limites da classe de produtos ou serviços para a qual a marca foi originalmente registrada, estendendo-se a todos os ramos de atividade econômica. O intuito dessa salvaguarda é preservar o prestígio e a reputação da marca, impedindo que seu uso indevido por terceiros resulte em diluição de sua força distintiva, ou que se configure uma associação indevida capaz de explorar parasitariamente sua imagem consolidada junto ao mercado consumidor.

O reconhecimento do alto renome é conferido por meio de processo administrativo conduzido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que avalia critérios objetivos como o grau de conhecimento da marca entre os consumidores, os investimentos publicitários realizados e a abrangência geográfica da atuação da marca. Para o pedido de reconhecimento do alto renome é necessário que a marca esteja com registro vigente no momento do requerimento, sob pena de não conhecimento e extinção do mesmo. Trata-se, portanto, de um instrumento jurídico de proteção da identidade empresarial, cuja relevância extrapola a simples função identificadora para assumir um papel estratégico na valorização da imagem institucional da empresa. Nesse cenário, a marca de alto renome consolida-se como ativo intangível de grande importância simbólica e econômica para a competitividade e posicionamento da marca no mercado nacional e internacional.

Alguns exemplos de Marcas de alto renome em vigência no Brasil, segundo o INPI³²:

³⁰ INPI, 2023.

³¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Portaria INPI/PR nº 08, de 9 de maio de 2022. Estabelece diretrizes para o exame de pedidos de registro de marca quanto ao reconhecimento de alto renome. Rio de Janeiro: INPI, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf. Acesso em: 28 abr. 2025.

³² INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). *Marcas de alto renome em vigor*. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/guia-basico/inpi_marcas_marcasdealtorenomeemvigencia_19_01_20211.pdf. Acesso em: 28 abr. 2025.

Marca	Apresentação	Titular	Processo nº	RPI	Data
FUSCA	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
BARBIE	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
PLAYSTATION	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
HONDA	Nominativa	Honda Motor Co. LTD	007041799	2309	07/04/2015
BAUDUCCO	Nominativa	Pandurata Alimentos Ltda	003381064	2386	27/09/2016
PETROBRÁS	Nominativa	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás	004101570	2375	12/07/2016
TIGRE	Nominativa	Tigre S/A – Tubos e Conexões	003423670	2390	25/10/2016
IBOPE	Nominativa	IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Ltda	813569125	2390	25/10/2016
SHELL	Nominativa	Shell Brands International AG	002020556	2391	01/11/2016

Paralelamente, a marca notoriamente conhecida também se insere no rol das categorias de proteção diferenciada. Sua proteção é garantida pelo artigo 6º bis da Convenção da União de Paris, recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 126 da LPI. A particularidade da marca notoriamente conhecida reside no fato de que ela independe de registro no Brasil para obter tutela jurídica, bastando a comprovação de seu amplo reconhecimento no ramo de atividade pertinente. A proteção visa inibir práticas de concorrência desleal, como o aproveitamento indevido da reputação de uma marca consolidada no exterior, assegurando a ética nas relações comerciais e a confiança do consumidor.

A efetivação dessa proteção exige a demonstração da notoriedade da marca em seu setor específico, o que pode ser comprovado mediante apresentação de evidências como inserções publicitárias, dados de mercado, prêmios recebidos e reportagens em veículos especializados. A tutela conferida à marca notoriamente conhecida tem por objetivo preservar a integridade do sinal distintivo, evitando sua vulgarização, e promover um ambiente concorrencial justo. Assim, ainda que não detenham registro formal no território nacional,

essas marcas são resguardadas em função de sua relevância e reconhecimento, consolidando-se como elementos essenciais na proteção da propriedade industrial em âmbito global.

3.5 Proteção às Marcas

3.5.1 No Direito Brasileiro

A Marca no Brasil é protegida pela Lei 9.279/96, pela Constituição Federal em seu art. 5º, XXIX e, também, pela Convenção de Paris.³³

É de entendimento do STJ que:

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. Sílvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)

Como visto ao longo do capítulo, a marca possui a natureza distintiva entre produtos e serviços, informando a procedência de seus produtos e se relacionando com sua clientela. A marca tem o poder de ditar tendências, de definir o comportamento do mercado. Uma marca grande e poderosa é por vezes associada à desejo, qualidade, status. Assim, reforça-se a importância da proteção às marcas com o devido registro no INPI, conforme princípio do sistema atributivo.

Assim, o registro é condição indispensável para que o titular da marca possa usufruir das prerrogativas legais, tais como o uso exclusivo do sinal distintivo em todo o território nacional, o direito de licenciar sua utilização, bem como o poder de impedir terceiros de utilizarem sinais idênticos ou semelhantes que possam causar confusão ou associação indevida no mercado.

3.5.2 No Direito Internacional

³³ A Convenção da União de Paris (CUP) é um tratado internacional que estabelece um padrão para a proteção da propriedade industrial. O Brasil é País signatário original, conforme Decreto nº 9.233/1884. Disponível em: <

A proteção às marcas no direito internacional insere-se em um contexto mais amplo de harmonização e cooperação jurídica entre os Estados, com o objetivo de garantir segurança jurídica, previsibilidade e justiça nas relações comerciais transnacionais. As marcas, enquanto sinais distintivos capazes de identificar a origem empresarial de produtos ou serviços, constituem ativos intangíveis de elevado valor estratégico para as empresas, sendo essenciais para a livre concorrência e para a proteção do consumidor. Nesse sentido, o direito internacional tem desempenhado papel crucial na construção de um arcabouço normativo que permita sua proteção além das fronteiras nacionais.

O marco fundamental para a proteção internacional das marcas é a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883, um dos primeiros tratados multilaterais sobre o tema.³⁴ A Convenção estabelece princípios como o tratamento nacional — segundo o qual cada Estado signatário deve conceder aos estrangeiros o mesmo tratamento dado aos nacionais — e a prioridade unionista, que permite ao titular de um pedido de registro em um país reivindicar prioridade para pedidos subsequentes em outros países membros.

Outro tratado relevante é o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), firmado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1994.³⁵ O TRIPS representou um grande avanço ao estabelecer padrões mínimos de proteção às marcas que os Estados-membros da OMC devem respeitar, incluindo regras sobre requisitos de registrabilidade, direitos conferidos ao titular da marca, limitações e exceções, e procedimentos judiciais e administrativos de aplicação. O acordo também incorporou dispositivos da Convenção de Paris, conferindo-lhes força vinculante no sistema multilateral de comércio.

Além dos tratados multilaterais, há também instrumentos internacionais que visam facilitar o processo de registro de marcas em múltiplas jurisdições. O principal deles é o Sistema de Madri³⁶ para o Registro Internacional de Marcas, administrado pela Organização

³⁴ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*. Paris, 1883. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em: 21 maio 2025.

³⁵ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). *Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)*. Marraqueche, 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm. Acesso em: 21 maio 2025.

³⁶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Protocolo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas*. Madri, 1989. Disponível em: <https://www.wipo.int/madrid/en/>. Acesso em: 21 maio 2025.

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Por meio desse sistema, o titular de uma marca pode solicitar, por meio de um único pedido, o registro em diversos países membros, simplificando procedimentos e reduzindo custos.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios para uma proteção efetiva e harmoniosa das marcas no plano internacional. A diversidade dos sistemas jurídicos, diferenças culturais na percepção de signos distintivos, bem como assimetrias econômicas e institucionais entre os países, muitas vezes dificultam a aplicação uniforme das normas internacionais. Ademais, a crescente digitalização do comércio e o uso das marcas em ambientes virtuais — como marketplaces e redes sociais — impõem novas exigências à regulação internacional.

Em síntese, a proteção às marcas no direito internacional é resultado de um processo histórico de construção normativa voltado à cooperação entre os Estados e à integração econômica global. Embora os tratados internacionais tenham promovido um elevado grau de harmonização, o pleno funcionamento do sistema demanda constante atualização normativa e institucional, além de esforços conjuntos para garantir a eficácia dos direitos marcários em contextos transnacionais.

4 CONFUSÃO ENTRE MARCAS E UTILIZAÇÃO DO TESTE 360° NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS

No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça já confirmou o entendimento de que, para a caracterização da violação de marca, não é suficiente que se demonstre a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades:

“Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos:

- a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada;
- b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados;
- c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX)

Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas”
(3ª Turma, REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJU de 22.10.2007)

Em seu Tratado da Propriedade Industrial, Gama Cerqueira³⁷ aborda os requisitos necessários para que um sinal possa ser registrado como marca, sendo eles: Cunho Distintivo; Novidade; Veracidade; e Caráter Lícito. Para a análise da confusão será necessário aprofundar-se em seu cunho distintivo e no caráter inovador.

O cunho distintivo pode ser analisado por seu aspecto subjetivo ou objetivo. O primeiro diz respeito à capacidade da marca de ser distintiva em si mesma, ou seja, sua capacidade de diferenciar produtos ou serviços através da criação de uma identificação individual e exclusiva na mente do consumidor. Já o aspecto objetivo limita-se a analisar se a marca em questão difere de marcas registradas já em uso, conectando-se assim com a necessidade de inovação da marca.³⁸

Além disso, a teoria do *secondary meaning* ou distintividade adquirida busca analisar a marca, que inicialmente não possuía natureza distintiva além da necessária para seu registro, adquire força através do tempo e do uso e essa força se mostra suficiente para que um consumidor médio associe diretamente a marca ao produto ou serviço.³⁹

³⁷ JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, Tratado da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946

³⁸ REVISTA DA ESCOLA DA MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL. *Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2ª Região, fev. 2007.

³⁹ BEYRUTH, 2010, apud. FERREIRA, 2022

Por fim, Cerqueira cita três princípios para verificar a existência de possibilidade de confusão entre duas marcas: (i) as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; (iii) e, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.

O doutrinador conclui que:

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.⁴⁰

4.1 Tipos de Confusão entre Marcas

A possibilidade de confusão entre marcas é uma das razões centrais pelas quais um pedido de registro pode ser negado ou uma infração pode ser reconhecida no âmbito do direito marcário. Essa confusão, no entanto, não acontece de uma única forma — ela pode se manifestar de maneiras diferentes, cada uma com suas próprias características e implicações jurídicas. A doutrina e a jurisprudência brasileiras costumam classificar essas variações em categorias bem definidas, entre as quais se destacam: confusão direta, por associação, por interesse inicial, confusão reversa e a chamada confusão pós-venda.

Entender essas diferentes formas de confusão é fundamental para aplicar corretamente o Teste 360°, uma abordagem que busca avaliar o risco de confusão a partir da percepção real do consumidor. Essa compreensão também é decisiva para garantir uma proteção eficaz das marcas dentro de um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico.

4.1.1 Confusão Direta

A confusão direta acontece quando o consumidor, ao se deparar com dois sinais semelhantes, acaba acreditando que está comprando um produto ou contratando um serviço de uma marca, quando na verdade está lidando com outra. Esse tipo de engano compromete diretamente a função essencial da marca, que é justamente permitir a identificação clara da

⁴⁰ CERQUEIRA (1982), apud. MAZZOLA e CABRAL (2015).

origem dos produtos ou serviços. Além disso, pode gerar prejuízos consideráveis à imagem e à reputação da empresa titular do sinal original.⁴¹ Trata-se de um caso clássico de "compra de um produto por outro", situação que deve ser rechaçada de imediato. Isso porque a principal finalidade da proteção conferida às marcas é justamente assegurar o direito de escolha do consumidor, ao mesmo tempo em que protege o legítimo titular da marca, garantindo-lhe a colheita dos frutos decorrentes de seus investimentos em qualidade, identidade e reputação.

4.1.2 Confusão por Associação

A confusão por associação ocorre quando o consumidor, ainda que reconheça que está diante de marcas diferentes, faz uma conexão mental entre elas — como se pertencessem ao mesmo grupo, fossem parceiras comerciais ou tivessem algum tipo de vínculo institucional. Essa associação, mesmo sem erro quanto à identidade, pode ser prejudicial, sobretudo quando há um aproveitamento indevido do prestígio construído por uma das marcas. Nesses casos, o valor simbólico da marca mais consolidada acaba sendo usado como impulso para promover a outra, o que fragiliza sua autonomia e compromete sua identidade no mercado.⁴²

4.1.3 Confusão por Interesse inicial

A confusão por interesse inicial acontece quando o consumidor é atraído por uma marca que guarda semelhança com outra já existente, acreditando, ainda que momentaneamente, estar diante da marca original. Essa impressão inicial — mesmo que desfeita no momento da compra — já é suficiente para configurar a infração, pois influencia de maneira indevida o comportamento do consumidor.⁴³ Trata-se de uma estratégia em que o uso de sinais visuais, nomes ou outros elementos de comunicação similares aos de uma marca reconhecida visa capturar a atenção no estágio inicial da decisão de compra, explorando indevidamente o investimento alheio em reputação e reconhecimento.

4.1.4. Confusão Reversa

⁴¹ CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. **O teste 360° de confusão de marcas**. *Revista da EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 129–155, jun./ago. 2015. Disponível em:

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista69/Revista69_129.pdf. Acesso em: 5 abr. 2025

⁴² INPI, 2023

⁴³ MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*. 4. ed. St. Paul, MN: Thomson Reuters, v. 4, 1994.

A confusão reversa ocorre quando o consumidor, ao se deparar com duas marcas semelhantes, associa erroneamente a marca original e anterior à marca mais recente, que, por ser mais conhecida ou possuir maior alcance de mercado, passa a ocupar o imaginário do público como sendo a legítima. Nesse cenário, o titular da marca original — geralmente menor ou com menor presença de mercado — sofre prejuízos reputacionais, uma vez que os consumidores podem presumir que ele é o imitador. Trata-se, portanto, de uma inversão perceptiva que costuma envolver o uso de sinal semelhante por uma empresa economicamente mais poderosa, operando em segmento afim, e que acaba, mesmo sem dolo, prejudicando o reconhecimento e a integridade da marca preexistente.⁴⁴

4.1.5 Confusão Pós venda

A confusão pós-venda se caracteriza quando terceiros — e não necessariamente o comprador direto — são induzidos ao erro sobre a origem de um produto, em razão da semelhança visual com a marca ou com elementos distintivos de um produto notoriamente conhecido. Nesses casos, a confusão se dá após a aquisição, no momento em que o produto circula no mercado ou é exibido publicamente.

Situações desse tipo são comuns no uso de marcas de posição, padrões visuais, formatos ou design de produtos. Nesses contextos, o impacto visual do conjunto pode suplantar a análise mais detalhada dos elementos distintivos, gerando no observador a impressão equivocada de que se trata de um produto da marca original.

Engana-se quem considera que não há prejuízo nesses casos, sob o argumento de que a imitação foi comprada de forma consciente. Ainda que os consumidores mais fiéis à marca original não optem por produtos imitativos, o simples fato de o sinal distintivo perder sua exclusividade compromete o apelo simbólico da marca, o que afeta especialmente os mercados de prestígio ou luxo. Como aponta McCarthy⁴⁵, “in addition, downstream confusion can damage the trademark owner's reputation for quality if viewers, repurchasers or gift recipients attribute inferior attributes of the imitation to the trademark owner.”⁴⁶

⁴⁴ BARBOSA, Denis Borges. *O direito da concorrência desleal e a proteção às marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011

⁴⁵ MCCARTHY (1994), apud. CABRAL, MAZZOLA (2015)

⁴⁶ "Além disso, a confusão posterior pode prejudicar a reputação do titular da marca quanto à qualidade, caso os espectadores, compradores recorrentes ou destinatários de presentes atribuam ao titular da marca características inferiores presentes na imitação." **Tradução própria.**

4.2 Momento da Confusão

No campo do direito marcário, entender *quando* a confusão entre sinais acontece é tão importante quanto entender *como* ela acontece. A simples comparação entre marcas não é suficiente; é preciso analisar também o momento em que o consumidor pode ser induzido ao erro. Essa identificação temporal é fundamental para proteger tanto o consumidor quanto o titular da marca, já que impacta diretamente na caracterização da infração e nas medidas legais cabíveis.

A doutrina e a jurisprudência apontam que a confusão pode se manifestar em diferentes fases da experiência de consumo. A chamada confusão inicial — ou “na fase de atração” — ocorre logo no primeiro contato visual ou sonoro com a marca, antes mesmo da decisão de compra. Aqui, o consumidor pode ser levado a acreditar que o produto ou serviço tem origem em outro fornecedor, apenas pela semelhança entre os sinais.

A confusão no ponto de venda, por sua vez, se dá no momento em que o consumidor está efetivamente escolhendo e adquirindo o produto ou serviço. É nessa etapa que o risco de erro se concretiza de forma mais direta, interferindo na liberdade de escolha e no funcionamento saudável do mercado.

Já a confusão pós-venda ocorre depois da aquisição. Mesmo que o comprador saiba quem é o verdadeiro fornecedor, outras pessoas que veem o produto em uso podem imaginar que ele foi fabricado por outra marca mais conhecida. Isso pode prejudicar a reputação da empresa original, especialmente se o produto imitativo for de qualidade inferior.⁴⁷

Delimitar o momento da confusão ajuda a mensurar o grau de interferência entre os sinais e a entender melhor o potencial de dano causado. Além disso, reforça o papel da proteção marcária na garantia da confiança nas relações de consumo, na promoção da concorrência leal e na valorização dos ativos intangíveis das empresas.

4.3 Dos Crimes contra as Marcas Registradas

O Código Penal Brasileiro configura em seu artigo 171 o estelionato como a ocorrência de vantagem ilícita, por meio de fraude ou engano, que cause prejuízo a outra pessoa. Dessa forma, configura-se como estelionato a venda de produto falsificado como se

⁴⁷ McCARTHY, op. cit.

original fosse, sem que o comprador tenha conhecimento. Além disso, traz também, em seu artigo 175, o crime de fraude no comércio que se caracteriza no momento em que o vendedor engana o consumidor no exercício de sua atividade comercial. Destaca-se a diferença entre ambos na questão do exercício de sua atividade comercial, para que se configure o estelionato basta que se concretize a vantagem ilícita, não importando se tenha sido obtida em momento diverso do exercício da atividade comercial.

Contudo, nas hipóteses em que não se constate o dolo de induzir o consumidor em erro, ou quando este estiver ciente da falsificação — seja por sua evidência ou fácil perceptibilidade —, a infração penal se configurará unicamente como ofensa à propriedade industrial, sem repercussões no âmbito das relações de consumo.⁴⁸

4.4 Teste 360°

Com origem em construção doutrinária baseada na interpretação da jurisprudência brasileira e influências do direito comparado, especialmente norte-americano e o europeu, surgiu o que denomina-se Teste 360°. Apesar de não haver documento específico que tenha introduzido formalmente o termo, a ideia de Teste 360° vem sendo consolidada por doutrinadores, como Barbosa, que argumenta a favor de uma abordagem integrada dos elementos que compõem a marca.⁴⁹

O Teste 360° parte da ideia de que, para avaliar a possibilidade de confusão entre marcas, é preciso olhar para o todo, e não apenas para partes isoladas do sinal distintivo. Em vez de analisar separadamente os elementos visuais, nominativos ou fonéticos, essa metodologia propõe uma leitura integrada, mais próxima da forma como o consumidor realmente percebe a marca no dia a dia. Como observa Davis⁵⁰, trata-se de uma abordagem prática, que foge da rigidez técnica e se aproxima da experiência real de consumo.

No contexto brasileiro, esse modo de análise tem ganhado cada vez mais espaço na doutrina e na jurisprudência, principalmente em casos em que os sinais não são idênticos, mas guardam semelhanças relevantes. Fatores como a notoriedade da marca mais antiga, o perfil

⁴⁸ TAVARES, Marcos. **Crimes contra a propriedade industrial: aspectos legais, implicações globais e jurisprudência brasileira**. Jusbrasil, 9 set. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/crimes-contra-a-propriedade-industrial-aspectos-legais-implicacoes-globais-e-jurisprudencia-brasileira/2711245234>. Acesso em: 28 abr. 2025.

⁴⁹ BARBOSA, 2011, op. cit.

⁵⁰ DAVIS, Jennifer. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

do consumidor, o setor de mercado, o histórico de uso e até mesmo a proximidade conceitual entre as marcas são levados em consideração nessa avaliação.⁵¹

O próprio INPI passou a adotar formalmente esse raciocínio. Tanto o Manual de Marcas (INPI, 2023) quanto a Portaria INPI/PR nº 08/2022⁵² trazem orientações claras sobre a necessidade de uma análise global dos sinais, especialmente em situações que envolvem pedidos de registro, oposições e processos administrativos de nulidade. Como ressaltam Cerqueira, Silveira e Barbosa, essa perspectiva traz a marca para o campo da experiência prática e sensorial do consumidor, reconhecendo a complexidade do ambiente comunicacional em que ela está inserida.⁵³

4.4.1 Critérios utilizados no Teste 360°

De acordo com CABRAL, MAZZOLA (2015) o Teste 360° é a junção de sete critérios essenciais que em conjunto se mostram aptos a auxiliarem o Magistrado na análise da confusão entre marcas. 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) Diluição⁵⁴

Vale a ressalva que não há hierarquia entre os critérios, devendo o examinador ser o responsável pela avaliação do grau de relevância de cada item do teste.⁵⁵

⁵¹ BARBOSA, 2011, op. cit.

⁵²BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI/PR nº 08, de 24 de fevereiro de 2022.** Estabelece diretrizes e procedimentos para análise de distintividade e verificação de risco de confusão entre sinais distintivos. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf. Acesso em: 17 maio 2025.

⁵³ CERQUEIRA, SILVEIRA e BARBOSA (2012)

⁵⁴ MAZZOLA, CABRAL (2017), apud. FINGERGUT (2021)

⁵⁵ *Ibidem*.

Com o intuito de melhor compreender o Teste 360°, abordaremos de forma breve cada um dos critérios utilizados.

4.4.1.1 Grau de distintividade entre as marcas

Este critério busca analisar o quanto uma marca se destaca e se diferencia de outras no mercado, ou seja, quão forte ou única ela é na identificação dos produtos ou serviços que representa.

No contexto do Teste 360°, marcas com alto grau de distintividade - como aquelas que são inventadas, arbitrárias ou muito originais - recebem proteção mais ampla, pois tendem a causar mais impacto na memória do consumidor, sendo assim mais vulneráveis a imitações. Em contrapartida, marcas sugestivas ou genéricas devem receber proteção reduzida, suportando o ônus de convivência com sinais semelhantes já que se encontram mais próximas da linguagem usual do setor.⁵⁶

Assim, entende-se que o grau de distintividade da marca determina o peso que ela exerce na mente do consumidor de modo que quanto mais distinta for, maior a chance de que qualquer semelhança com outra marca gere confusão. Isso reforça a ideia de que a força da marca influencia diretamente na avaliação do risco de confusão, pois marcas mais fortes carregam maior poder de associação e reconhecimento.

4.4.1.2 Grau de semelhança das marcas

O grau de semelhança por sua vez limita-se a uma comparação puramente formal dos elementos que compõem os sinais distintivos (como nome, cor, forma). Ao contrário, a análise busca captar a impressão geral que as marcas causam no consumidor médio, examinando como o público-alvo percebe a marca como um todo, em vez de comparar ponto a ponto seus aspectos isolados. Essa avaliação envolve a análise da: i) semelhança visual (aparência gráfica e estética dos sinais); ii) semelhança fonética (como os nomes soam ao serem pronunciados); e iii) a semelhança conceitual (as ideias, mensagens ou significados que

⁵⁶ MAZZOLA, Marcelo; CABRAL, Filipe Fonteles. *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, Curitiba, ano 2, n. 2, p. 131-146, ago. 2017. Disponível em: <https://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/wp-content/uploads/2017/08/10.pdf>. Acesso em: 19 maio 2025.

as marcas evocam). Dessa forma, quanto mais semelhantes nessas dimensões, maior é o risco de confusão.⁵⁷

4.4.1.3 Legitimidade ou fama do suposto infrator

A legitimidade ou fama do suposto infrator refere-se ao reconhecimento que esse agente já possui no mercado e à percepção que os consumidores têm sobre ele. Quando o possível infrator é uma empresa amplamente conhecida ou bem posicionada em seu segmento, essa notoriedade pode influenciar a forma como o público percebe a marca em conflito.

No âmbito do Teste 360°, que busca avaliar a percepção global do consumidor em relação aos sinais distintivos em disputa, essa variável adquire importância prática. Isso porque, se o infrator for uma marca já consolidada, os consumidores podem presumir que houve uma associação voluntária ou mesmo uma parceria com a titular da marca anterior, o que pode aumentar o risco de confusão por associação ou de confusão reversa.

Além disso, uma empresa mais conhecida pode acabar, mesmo sem intenção, ofuscando a marca originária, gerando a impressão de que esta última é uma imitadora, especialmente em casos de confusão reversa. O Teste 360°, ao considerar o contexto de mercado, o comportamento real do consumidor e os elementos subjetivos e objetivos da comunicação visual, incorpora esse fator de forma integrada à análise.

Assim, a fama do suposto infrator não é avaliada isoladamente, mas sim como um componente que pode ampliar o potencial lesivo da conduta, afetando a autonomia, reputação e capacidade competitiva do titular da marca anterior.⁵⁸

4.4.1.4 Tempo de convivência das marcas no mercado

Trata-se basicamente de uma obediência ao artigo 6º *quinquies*, C, 1, da Convenção de Paris (Revisão de Estocolmo 1967), na qual foi aderida pelo Brasil através do Decreto nº 75.572 - DE.⁵⁹

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ *Ibidem*

⁵⁹ Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

Nesse contexto, se analisa a duração em que duas marcas semelhantes coexistiram no mesmo ambiente comercial sem que gerasse confusão. Esse é um dos critérios mais importantes, apesar de não haver hierarquia entre eles, pois pode indicar se, na prática, há um risco real de confusão ou não. Em suma, o tempo de convivência pode confirmar uma diferenciação consolidada entre marcas parecidas.

De forma prática, se duas marcas similares atuam há anos no mesmo segmento e os consumidores já aprenderam a diferenciá-las, isso pode enfraquecer o argumento da existência de risco de confusão. Entretanto, não há um afastamento automático pela longa convivência, pois em casos como ampliação de mercado ou mudança de público-alvo pode acarretar em uma confusão mais severa.

4.4.1.5 Espécie dos produtos em cotejo

Esse critério parte da ideia de expandir a análise da espécie dos produtos para além da classificação formal adotada, como as classes da Classificação de Nice, mas que se leve em conta a realidade do mercado, observando: i) público-alvo; ii) os canais de distribuição; iii) a função dos produtos; e iv) a prática do consumidor. Buscando assim compreender o grau de sobreposição entre os mercados das marcas envolvidas, reconhecendo que o risco de confusão aumenta quanto maior for a interseção entre os universos de consumo dos produtos ou serviços.

Essa análise ampliativa é de extrema importância pois existem classes que abrigam produtos que não possuem qualquer afinidade, ao mesmo tempo em que há inúmeras relações diretas e indiretas entre artigos de classes distintas.⁶⁰

4.4.1.6 Especialização do público alvo

Esse princípio analisa o grau de conhecimento, atenção e experiência que o consumidor típico de determinado produto ou serviço possui, de modo que quanto mais especializado o cliente, menores os riscos de confusão. Produtos com valores de venda

⁶⁰ MAZZOLA; CABRAL, op. cit. p.18

elevados costumam demandar ampla pesquisa e muita atenção por parte do consumidor, afastando a concorrência.⁶¹

Esse critério é de fundamental importância pois busca entender como o consumidor real, dentro de seu contexto de consumo, percebe o sinal marcário em disputa. Essa abordagem permite uma avaliação mais realista da possibilidade de confusão, reconhecendo que a proteção à marca deve ser ajustada ao perfil do consumidor médio de cada caso.

De forma didática, o consumidor assíduo de grifes de luxo possui mais capacidade de diferenciar imitações do que o consumidor médio, visto ser um mercado nichado que lida constantemente com falsificações, onde o consumidor deve estar atento e saber diferenciar para que não acabe comprando uma imitação barata. Também nesse sentido se dá um músico que ao buscar novos instrumentos se depare com duas marcas semelhantes no mercado, mas com sua experiência saberá tranquilamente diferenciar e escolher a que de fato melhor lhe serve, não havendo margem para que se configure assim a confusão.

4.4.1.7 Diluição

Por fim, o critério da diluição se refere ao enfraquecimento do poder distintivo de uma marca, especialmente quando esta já é amplamente reconhecida no mercado. Não é necessário que ocorra a confusão direta por parte do consumidor para que se configure a diluição. Basta que o uso do sinal semelhante prejudique a exclusividade e o prestígio da marca original.

O intuito da diluição dentro do Teste 360° é de proteger não apenas contra a confusão direta, mas também contra o uso indevido que possa desgastar, banalizar ou esvaziar a individualidade de uma marca notoriamente distinta.

4.4.2 Aplicação do Teste 360° no Brasil

Agora será feita uma análise da jurisprudência brasileira a respeito dos conflitos envolvendo possíveis confusões entre marcas. De início, é importante o destaque para a decisão do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.346.089/RJ proferido pelo Superior

⁶¹ *Ibidem*.

Tribunal de Justiça no qual reconheceu e consagrou a aplicação do Teste 360° como metodologia de análise nas disputas envolvendo confusão de marcas:⁶²

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER" . POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades . É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 2. **A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9 .279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.** 3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH. 4 . A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos. 5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 6 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1346089 RJ 2012/0108935-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2015) **(grifos nossos).**

Dessa forma, após fazer uma análise minuciosa das particularidades do caso concreto em questão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de convivência harmônica entre a marca CHESTER e a marca CHESTER CHEETAH apesar da semelhança fonética entre a primeira e parte da segunda. Dessa forma, percebe-se que a utilização do Teste 360° favorece o Magistrado compreender as nuances do caso concreto que não seriam capazes de serem resolvidas apenas através dos princípios do direito marcário.

Interessante analisar o acórdão do STJ no julgamento do Resp 1726804 RJ 2018/0018687-8:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOBRE A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INIBITÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA. IMITAÇÃO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DE DESLEAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INEDITISMO, CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DE CLIENTELA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL CARIOCA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA

⁶² *Ibidem*.

SÚMULA 7, STJ. SUPRESSIO. PERDA DO DIREITO DE APROPRIAR-SE DA ROUPAGEM, POR CARÊNCIA DE ÂNIMUS. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS MARCAS, HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, NCPC.

1. Recurso interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

3. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca delas; b) grau de semelhança entre elas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência delas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e g) diluição.

4. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela inocorrência de concorrência desleal pela marca TRATEX em relação a marca NEUTROX, já que convivem desde os anos 70.

5. Falta de originalidade/pioneirismo e vulgarização das roupagens utilizadas, que seguiram as tendências de mercado, como outras tantas marcas do mesmo segmento, não havendo se falar em confusão ou má-associação entre os consumidores.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Hipótese que se subsume a supressio, por carência de animus na defesa do trade dress. Inércia que culminou na perda do próprio direito de apropriação do conjunto-imagem.

7. Convivência harmônica entre as marcas há mais de quarenta anos, sem notícias de litígio ou conflito, no período. Ausência de concorrência real entre as marcas.

8. Não provimento do recurso, com majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, não sendo aplicável, no caso, o limite previsto no § 2º do mesmo artigo porque a verba honorária foi fixada com base em equidade (art. 20, 4º do CPC/73).

(REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

O Recurso Especial trata de uma ação inibitória por suposta violação de marca e imitação de *trade dress*, onde a dona da marca NEUTROX (J&F PARTICIPAÇÕES S.A.) ajuizou a ação cumulada com indenização por perdas e danos e antecipação de tutela contra DRAGÃO QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., dona da marca TRATEX, a fim de compelir esta última a se abster de usar os produtos e materiais informativos ou publicitários que contenham o sinal TRATEX.

No caso, o relator do caso, o Exmo. Ministro Moura Ribeiro entendeu que a mera semelhança de cores, embalagem ou afinidade das atividades não seria suficiente para caracterização da infringência da marca. Sendo necessário que “o ato apontado como desleal

seja de tal relevância que a coexistência das marcas, em decorrência da identidade de suas *trade dress*, cause confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca”.⁶³

Por fim, foi analisado que ambas as marcas adotaram sua “roupagem” durante os anos 70, convivendo harmoniosamente sem litígio, desvio de clientela ou confusão por parte do público consumidor - visto que NEUTROX se estabeleceu no Rio de Janeiro e TRATEX em São Paulo. Dessa forma, entendeu o STJ que o período de convivência harmoniosa entre as marcas se mostrou suficiente para descaracterização da possibilidade de confusão entre as marcas.

Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei 8.934/94. Proteção. Nome previamente registrado.

Termo que remete a localização geográfica. Ausência de direito de uso exclusivo. Marca. Lei 9.279/96. LPI. CDC. CF. CC/02. Nome geográfico. Possibilidade de registro como sinal evocativo.

Impossibilidade de causar confusão ou levar o público consumidor a erro. Ausência de violação ao direito de uso exclusivo da marca.

Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico. Ausência.

- O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo.

- É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem.

- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado.

- Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo.

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

Recurso especial não provido.

(REsp n. 989.105/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2009, DJe de 28/9/2009.) **(grifo nosso).**

Já no julgamento do Recurso Especial nº 989.105 a Ministra Relatora Nancy Andrighi versou sobre a impossibilidade de confusão entre duas marcas na medida em que ambas remetem a determinada localização geográfica em seu nome (ARÁBIA X AREIBIAN), possuindo baixo poder de distintividade e estando suscetível a conviver com marcas semelhantes.

⁶³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.726.804/RJ. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 27 set. 2022. DJe 29 set. 2022. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28RESP.clas.+e+%40num%3D%221726804%22%29+ou+%28RESP+adj+%221726804%22%29.suce.&O=JT>. Acesso em: 21 maio 2025.

No entanto, é possível que marcas sugestivas alcancem nível de relevância suficiente para gerar associação na mente dos consumidores. Por meio da distintividade adquirida a marca, devido ao tempo e exposição no mercado, alcança status que a garante distintividade das demais mesmo em situações que seja composta por termos considerados genéricos.

Tal é o caso da marca CHINA IN BOX, que foi resultado de julgamento de Embargos Infringentes em 2013 pela 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.⁶⁴

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. SECONDARY MEANING. TEORIA DA DILUIÇÃO.

I - Apesar dos termos registrados pela autora (" CHINA e IN BOX ") serem de origem comum e evocativos do produto (" comida chinesa em caixa "), não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento, utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o que traduz a ocorrência do fenômeno do secondary meaning (Teoria do Significado Secundário).

II - Através da prática de adotar o termo IN BOX em seu registro (ASIA IN BOX), procurou a parte ré se beneficiar da fama alcançada pela empresa autora, que atua há anos no mercado de alimentação, tentando, de certo modo, associar seus produtos àqueles oferecidos pela CHINA IN BOX.

III - Ao se permitir que a marca da autora (" CHINA IN BOX ") conviva com a marca da ré (" ASIA IN BOX "), se utilizando do conceito criado pela autora de " comida chinesa em caixa ", tal permissão acaba gerando redução da distintividade do signo copiado.

IV- 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.

V - Embargos infringentes providos."

Ao analisar o presente acórdão podemos notar o impacto da teoria do *secondary meaning* (Teoria do Significado Secundário) onde a marca CHINA IN BOX alcançou status tão marcante no mercado que virou sinônimo de “comida chinesa em caixa”, por mais que seja uma marca que se utilize da junção do nome de um país com “in box” ou na caixa. Dessa forma, os desembargadores do TRF2 entenderam que a presença da marca ASIA IN BOX ensejaria confusão mercadológica e conseqüentemente a confusão ao consumidor.

⁶⁴ (TRF-2 05236186420084025101 0523618-64.2008.4.02 .5101, Relator.: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 06/03/2014, 1ª SEÇÃO ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 12/03/2014)

Assim também entendeu o STJ:

(...) Segundo a doutrina conceitua, o secondary meaning traduz um fenômeno lingüístico e psicológico através do qual determinados sinais ou palavras, embora originariamente descritivos, passam a ter um novo sentido ou conceito identificando determinado produto ou serviço de certa procedência. (...) De fato, a parte embargante demonstrou que o termo 'IN BOX' perdeu a generalidade no ramo de alimentação chinesa, considerando-se que, atualmente, o consumidor associa o termo em comento à comida chinesa acondicionada em caixas/pacotes, com entrega a domicílio, nas quais, inclusive, é possível o consumo imediato. Na verdade, analisando o caso concreto, é possível inferir que a parte ré, ora embargada, ao adotar o termo IN BOX em seu registro, procurou se beneficiar da fama alcançada pela empresa autora, que atua há anos no mercado de alimentação, tentando, de certo modo, associar seus produtos àqueles oferecidos pela CHINA IN BOX. (STJ - REsp: 1733834 RJ 2018/0077565-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 05/05/2020)

Entretanto, como exposto ao longo do trabalho, uma das principais novidades advindas da implementação do Teste 360° pelos tribunais brasileiros é a análise individualizada do caso concreto. Por esse motivo, em outro caso envolvendo a marca CHINA IN BOX, dessa vez contra BRASIL IN BOX, o mesmo Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de convivência harmônica entre as duas marcas:

RECURSO ESPECIAL Nº 1998611 - RJ (2021/0130324-0)
DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL - EFEITOS EX NUNC. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE MARCAS MISTAS. CONJUNTOS MARCÁRIOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ART. 124, VI DA LPI. SECONDARY MEANING. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia consiste em decidir se a anterioridade dos registros marcários da empresa TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA., relativos à marca CHINA IN BOX, tem o condão de impedir o registro relativo à marca mista BRAZIL IN BOX, pertencente à empresa apelada DUSHELL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. (...) 3. A questão não é a evidente notoriedade da marca CHINA IN BOX, mas sim se essa notoriedade tem o condão de impedir o registro de outras marcas, que possuam conjunto marcário absolutamente diverso desta, tendo em comum apenas o elemento nominativo "IN BOX", termo geral e descritivo. Diante dos diversos sinais formados pela expressão em cotejo, no segmento alimentício, observa-se que o termo sofreu efetivo desgaste. Além disso, as marcas mistas das empresas são graficamente diversas, possuindo apenas em comum esse elemento nominativo, então, uma vez que as representações figurativas são totalmente díspares, caracterizado está que os conjuntos marcários, no presente caso, são dotados de distintividade.

4. As semelhanças entre as marcas em análise não têm força suficiente para impossibilitar a coexistência harmônica entre elas; não há indução a erro, dúvida ou confusão ao consumidor. Não há violação à legislação marcária, uma vez que ambas são formadas por termos comuns ou vulgares (IN BOX), não registráveis individualmente como marca, nos termos do art. 124, VI da LPI.

5. Empresas que utilizam sinais desse gênero, seja na composição do seu nome comercial ou de sua marca, acarretam para si a possibilidade de arcar com a convivência com outros sinais assemelhados. Assim, a anterioridade do registro da marca da apelante não acarreta a nulidade do registro marcário da apelada, tendo em vista que se tratam de marcas fracas, cujo grau de proteção é reduzido, pois de natureza comum ou vulgar, merecendo destaque, ainda, o fato das marcas em análise serem de natureza mista.

6. Diante da natureza evocativa/descriptiva do signo e do uso comum da expressão "IN BOX", impossível caracterizar a marca como concretização do fenômeno *secondary meaning*. Destaque-se que, muito embora nos autos do processo nº 0523618-64.2008.4.02.5101 (decisão publicada no DJe 30/10/2013), em sede de embargos infringentes, a Primeira Seção Especializada desta Egrégia Corte tenha decidido pela impossibilidade de convivência entre as marcas CHINA IN BOX e ASIA IN BOX, e tenha julgado pela ocorrência do *secondary meaning* naquele caso, na hipótese dos autos o que se verifica é a inexistência de risco de confusão/associação entre as marcas em cotejo.

7. Apelações desprovidas.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

(...)

(REsp 1688243/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe de 23/10/2018) Reforce-se que o Tribunal a quo concluiu que o reconhecimento do *secondary meaning* para o conjunto CHINA IN BOX - o qual, de fato, forma um todo indivisível, pela difícil dissociação entre o núcleo marcário e o elemento secundário - não confere à demandante exclusividade de uso sobre a partícula IN BOX isoladamente, a qual é formada por termos de uso comum e evocativos dos produtos e serviços que visa assinalar, podendo ser utilizada por quaisquer outras pessoas, desde que acrescida de outros elementos que confirmem suficiente distintividade em relação ao signo da autora, afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida. Assim, a utilização da expressão IN BOX deve ser analisada caso a caso, sendo que no presente caso as marcas CHINA IN BOX e BRAZIL IN BOX se mostram eficientemente distintas sob o ponto de vista do consumidor.

Diante do exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento. E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, em observância ao art. 85, §11, do CPC/2015, Publique-se.

Brasília, 13 de dezembro de 2022.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator

(REsp n. 1.998.611, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/01/2023.)

Apesar do reconhecimento do *secondary meaning* o STJ ressaltou que a partícula “IN BOX” quando isolada não é passível de proteção exclusiva visto ser formada por termos de uso comum e genéricos que visam a assinalar a forma em que a comida é armazenada, podendo ser utilizadas por outras marcas desde que seu conjunto não seja passível de causar confusão.

Comprovar a confusão entre duas marcas não é simples, muitas das vezes pode chegar a precisar de perícia técnica especializada para tal feito. Por isso a análise do magistrado deve

ser o mais individual possível, pois analisando friamente através de princípios e conceitos nem sempre se demonstra na prática. O caso a seguir, por exemplo, trata de uma marca mista e uma marca nominativa, ambas com o nome “BICHO SAPECA”.

De primeira, pode se imaginar que por possuírem o nome em comum, são facilmente confundidas, todavia ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça do Paraná julgou pelo não provimento do recurso mediante alegação: i) a proteção da marca mista se dá na extensão do conjunto-imagem; ii) a autora não comprovou a prática de concorrência desleal; e iii) as marcas em litígio atuam em localidades distintas, impedindo a confusão do consumidor; conforme acórdão a seguir:

DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA QUE POSSUI REGISTRO DE MARCA MISTA. RECONHECIMENTO PELA RÉ, EM CONTESTAÇÃO DA PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À ABSTENÇÃO DO USO DO NOME SEMELHANTE . SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DO NOME EMPRESARIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO. 1 . PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RAZÕES QUE IMPUGNAM A SENTENÇA . 2. ALEGAÇÃO DE SEREM DEVIDOS OS DANOS MATERIAIS E MORAIS, POR USO INDEVIDO DA MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE POSSUÍA O REGISTRO DA MARCA MISTA PERANTE O INPI . LOGOTIPO UTILIZADO PELA RÉ QUE ERA DISTINTO DO DA AUTORA, COINCIDINDO APENAS O NOME. CONJUNTO DE ELEMENTOS VISUAIS E SINAIS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À MARCA. PEDIDO DE REGISTRO REALIZADO PELA RÉ PERANTE O INPI EM CLASSE DIVERSA DA REGISTRADA PELA AUTORA . INDEFERIMENTO DO PEDIDO QUE DECORREU PELA EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE TERCEIRO, E NÃO DOS REGISTRADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES OU CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. RÉ QUE ATUA APENAS EM MANAUS – AM. REGIÕES GEOGRÁFICAS DISTINTAS . INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL OU USO INDEVIDO DA MARCA. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AUTORA DE RECONHECIMENTO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL, DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANTIDA NA PROPORÇÃO DISTRIBUÍDA PELO JUÍZO “A QUO” . SENTENÇA CORRETA. I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido de abstenção do uso do nome empresarial e da marca por parte da ré, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais .II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de direitos de propriedade intelectual e concorrência desleal pela utilização indevida do nome "Bicho Sapeca" pela Apelada, bem como a possibilidade de condenação em danos materiais e morais.III . Razões de decidir3. A Apelante não comprovou a prática de concorrência desleal ou violação ao direito marcário, não demonstrando confusão entre os consumidores. 4. A proteção da marca se refere ao conjunto visual, e não apenas à expressão "Bicho Sapeca", que não gerou confusão no mercado . 5. As partes atuam em localidades distintas, o que afasta a possibilidade

de confusão entre os consumidores. 6. A sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais foi mantida, pois não houve comprovação de prejuízo. 7. A sucumbência foi mantida na proporção estabelecida na sentença, considerando a homologação do pedido de abstenção da Ré. IV. Dispositivo e tese⁸. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo a r. sentença. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00308747520228160001 Curitiba, Relator.: Luciana Carneiro de Lara, Data de Julgamento: 12/05/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2025)

5. Conclusão

No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção conferida às marcas vai além da mera repressão a casos em que há efetiva confusão por parte dos consumidores. A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), ao tratar dos direitos do titular da marca e da repressão ao uso indevido por terceiros, adota uma perspectiva que também considera a possibilidade de associação indevida, ou seja, a simples evocação ou lembrança da marca original — ainda que sem ocorrência de confusão direta.

Essa compreensão está alinhada com os parâmetros contemporâneos de análise de conflito marcário, entre os quais se destaca o chamado Teste 360°. Tal metodologia avalia o grau de semelhança entre sinais distintivos a partir de múltiplos elementos, considerando não apenas aspectos visuais e fonéticos, mas também fatores conceituais, contextuais e mercadológicos — como o público-alvo, o segmento de mercado, a força distintiva da marca e sua notoriedade.

Nesse contexto, constata-se que a demonstração de confusão efetiva não é requisito indispensável para a concessão da tutela marcária. Basta que haja risco de confusão ou mesmo potencial de associação indevida que possa comprometer a função identificadora da marca, diluir seu valor distintivo ou representar forma de aproveitamento parasitário. Assim, a abordagem adotada pelo direito marcário brasileiro é eminentemente preventiva e abrangente, visando resguardar tanto os interesses do consumidor quanto o investimento e a reputação construídos pelo titular da marca.

A jurisprudência e a doutrina nacional reforçam esse entendimento ao admitir que a tutela da marca deve se antecipar à concretização dos danos, garantindo proteção eficaz contra ameaças potenciais à integridade do sinal distintivo. Ao reconhecer a desnecessidade da

efetiva confusão, o sistema jurídico brasileiro reafirma o caráter proativo da proteção marcária, assegurando a lealdade concorrencial e o equilíbrio nas relações de mercado.

Portanto, à luz dos critérios adotados, especialmente com base no Teste 360°, conclui-se que a tutela jurídica das marcas no Brasil prescinde da prova de danos consumados ou da confusão já ocorrida. É suficiente a plausibilidade de que o uso de sinal semelhante por terceiro possa induzir o público à associação indevida, configurando, assim, hipótese legítima de intervenção e proteção pelo ordenamento jurídico.

A comprovação da efetiva confusão entre marcas no contexto jurídico brasileiro apresenta desafios significativos, tanto do ponto de vista probatório quanto conceitual. A principal dificuldade reside no fato de que a confusão do consumidor é, em regra, um fenômeno subjetivo, cuja materialização depende da percepção individual e contextual dos destinatários da mensagem comercial. Demonstrar que o público efetivamente foi induzido ao erro exige, muitas vezes, a produção de provas complexas, como pesquisas de mercado, depoimentos de consumidores ou especialistas, e a análise detalhada de casos concretos de indução equivocada.

Além disso, a confusão pode se manifestar de formas diversas — visual, fonética, conceitual ou associativa — e em diferentes graus, o que torna sua identificação ainda mais difícil. Por exemplo, é possível que o consumidor não confunda diretamente a origem de um produto, mas associe duas marcas de modo a presumir uma relação comercial, parceria ou extensão de linha entre elas. Tal forma de associação, embora não configure uma confusão direta, pode ser igualmente prejudicial ao titular da marca, comprometendo sua identidade, diluindo seu valor distintivo e permitindo o aproveitamento parasitário por terceiros.

Outro obstáculo relevante está na dinâmica do mercado e no comportamento do consumidor médio, que variam conforme o setor econômico, o nível de instrução do público-alvo e os canais de comercialização utilizados. Essa variabilidade dificulta a criação de um padrão uniforme de avaliação e aumenta a margem de subjetividade na análise de casos, tanto na esfera administrativa quanto judicial.

Em razão dessas dificuldades, o ordenamento jurídico brasileiro adota uma abordagem que privilegia a análise do risco de confusão ou da possibilidade de associação indevida, conforme expressamente previsto na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). Essa

perspectiva mais preventiva busca contornar os entraves probatórios relacionados à confusão consumada, permitindo uma tutela mais eficaz e tempestiva das marcas.

Portanto, exigir a comprovação da confusão efetiva como condição para a proteção marcária, além de contrariar a lógica preventiva da legislação, poderia inviabilizar a defesa adequada de marcas registradas e comprometer a função essencial do instituto: identificar a origem dos produtos e serviços no mercado e garantir a lealdade concorrencial.

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. ***Building strong brands***. New York: The Free Press, 1996.

AAKER, David A. *Marcas: **Brand equity – gerenciando o valor da marca***. Trad. André Andrade. 11. ed. São Paulo: Negócio, 1998.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (AMA). ***Dictionary***. Disponível em: <https://www.ama.org>. Acesso em: 5 abr. 2025.

ARITA, Hissao; BRAGA, Helson C. **A proteção das marcas notórias no Brasil**. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 24, n. 3, p. 77–85, set. 1984. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/DwGnWxbtFFcsjq8mhK6jtJC/?lang=pt>. Acesso em: 5 abr. 2025.

BARBOSA, Denis Borges. ***A especialidade das marcas***. Rio de Janeiro: Denis Borges Barbosa Advogados, 2002. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-especialidade-das-marcas-2002.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2025.

BARBOSA, Denis Borges. ***O direito da concorrência desleal e a proteção às marcas***. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. ***Diário Oficial da União: seção 1***, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 15 maio 2025.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. **O teste 360° de confusão de marcas**. *Revista da EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 129–155, jun./ago. 2015. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista69/Revista69_129.pdf. Acesso em: 5 abr. 2025.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. **Propriedade intelectual e confusão marcária: aspectos atuais**. *Revista EMERJ*, v. 24, n. 69, p. 129–150, 2021.

CALZA NETO, Walter; OHARA, Carlos Alberto Koji Kamei. **A importância do Teste 360° na configuração da violação de marca e trade dress**. *Jusbrasil*, 24 nov. 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-importancia-do-teste-360-na-configuracao-da-violacao-de-marca-e-trade-dress/1689664632>. Acesso em: 5 abr. 2025.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. ***Distintividade marcária***. 2015. 232 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. Orientador: Prof. Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/6894/1/Carlos%20Eduardo%20Neves%20de%20Carvalho.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2025.

CASTRO, Marcello Soares. ***Tutela de urgência satisfativa na proteção dos direitos de marca***. 2014. 147 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. Orientadora: Profª. Drª. Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier. Disponível em:

<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/6584/1/Marcello%20Soares%20Castro.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2025.

CERQUEIRA, João da Gama; SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama; SILVEIRA, Eliane Ferreira; BARBOSA, Denis Borges. *Curso de propriedade industrial*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (CDT/UnB). *Direito marcário*. Brasília: Universidade de Brasília, [s.d.]. Disponível em: https://www.cdt.unb.br/images/CITT/Arquivos/livros_e_manuais/Direito_Marcario-SITE.pdf. Acesso em: 5 abr. 2025.

CONJUR. **STJ aplica teste 360° na avaliação de conflito de marca**. *Consultor Jurídico*, São Paulo, 8 jun. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-jun-08/stj-aplica-teste-360-avaliacao-conflito-marca/>. Acesso em: 5 abr. 2025.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. *Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883*. Revisada em Estocolmo, 14 jul. 1967. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em: 5 abr. 2025.

COSTA, Lucas Alcantara. *A jurisdicionalização da proteção do conjunto trade dress nos casos de aproveitamento parasitário e concorrência desleal no âmbito do direito marcário*. 2024. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2024. Orientador: Prof. Dr. André Pires Gontijo. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/17454/1/21901031.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2025.

DAVIS, Jennifer. *Intellectual property law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

FINGERGUT, Rafael Fernandez. *A aplicação do teste de 360° na análise de confusão entre marcas pelos tribunais brasileiros: críticas e considerações*. 2021. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/16138>. Acesso em: 5 abr. 2025.

FINGERGUT, Rafael Fernandez. *A aplicação do teste de 360° na análise de confusão entre marcas pelos tribunais brasileiros: críticas e considerações*. 2022. 232 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/250912/001152789.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 abr. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Manual de marcas*. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Portaria INPI/PR nº 08, de 9 de maio de 2022. Estabelece diretrizes para o exame de pedidos de registro de marca quanto ao reconhecimento de alto renome*. Rio de Janeiro: INPI, 2022. Disponível em:

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf. Acesso em: 15 maio 2025.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. *Administração de marketing*. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

MACIEL, Fernanda Marcia Araujo. *Personalidade de marcas de fast-food: uma comparação entre consumidores jovens brasileiros e americanos*. 2011. 102 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/18184/18184_3.PDF. Acesso em: 5 abr. 2025.

McCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*. 4. ed. St. Paul, MN: Thomson Reuters, v. 4, 1994.

MIGALHAS. **Classificação de Nice: desafios e precisão no registro de marcas**. *Migalhas*, São Paulo, 25 set. 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/407928/classificacao-de-nice-desafios-e-precisao-no-registro-de-marcas>. Acesso em: 5 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Acordo de Nice sobre a Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas*. Nice, 1957. Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/>. Acesso em: 21 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). *Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)*. 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm. Acesso em: 5 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Criando uma marca: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas*. Genebra: OMPI, 2022. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_900_1.pdf. Acesso em: 28 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*. Paris, 1883. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em: 21 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Portal da OMPI*. Disponível em: <https://www.wipo.int/portal/en/>. Acesso em: 21 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Protocolo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas*. Madri, 1989. Disponível em: <https://www.wipo.int/madrid/en/>. Acesso em: 21 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas*. Genebra, 2022. Disponível em: <https://www.wipo.int/madrid/en/>. Acesso em: 5 abr. 2025.

PINHO, José Benedito. *O poder das marcas*. São Paulo: Summus Editorial, 1996.

TAVARES, Marcos. **Crimes contra a propriedade industrial: aspectos legais, implicações globais e jurisprudência brasileira.** *Jusbrasil*, 9 set. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/crimes-contr-a-propriedade-industrial-aspectos-legais-i-mplicacoes-globais-e-jurisprudencia-brasileira/2711245234>. Acesso em: 28 abr. 2025.