

FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL: O TESTE 360° DE CONFUSÃO DE MARCAS COMO METODOLOGIA DE ANÁLISE DE CONFLITOS

Marcelo Mazzola

Mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Perito judicial. Advogado e sócio de Dannemann Siemsen Advogados.

Filipe Fonteles Cabral

Mestrando em Direito Empresarial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Advogado e sócio de Dannemann Siemsen Advogados

Resumo: Pretende-se demonstrar a evolução da jurisprudência e a importância do Teste 360° de confusão de marcas como auxílio ao trabalho de fundamentação do juiz e como método pericial para análises técnicas em ações de propriedade industrial.

Palavras-chave: dever de fundamentação – método pericial – Teste 360° de confusão de marcas.

Sumário: 1. Introdução. 2. O princípio do contraditório. 3. Dever de fundamentação judicial. 4. O Teste 360° como metodologia pericial. 5. A base teórica do Teste 360°. 6. Aplicação prática do Teste 360°. 7. Conclusão.

1. Introdução

Dentro da perspectiva de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o novo Código de Processo Civil (CPC/15) positivou consagrados princípios constitucionais, como a inafastabilidade da jurisdição, o contraditório, a isonomia, a duração razoável do processo, a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a eficiência e publicidade, entre outros.

A vontade do legislador de aplicar verniz constitucional ao processo civil está evidenciada logo no art. 1º do novo diploma processual. Desse modo, o texto constitucional se torna, definitivamente, o centro de gravidade do sistema jurídico.

Em razão das dimensões reduzidas deste artigo, iremos analisar sucintamente o princípio do contraditório, que traz a reboque o dever de fundamentação do juiz.

Nesse particular, enfocaremos o dever de fundamentação judicial nas ações de infração e de nulidade de mar-

cas, demonstrando que a jurisprudência consagrou o Teste 360° de confusão de marcas como importante ferramenta de densificação argumentativa.

Também demonstraremos que o referido estudo pode ser utilizado como método pericial em ações dessa natureza, facilitando e otimizando o trabalho do profissional responsável pela produção da prova técnica.

2. O princípio do contraditório

A noção de contraditório pode ser extraída de diferentes passagens bíblicas.

No livro do Gênesis (3:9), por exemplo, antes de julgar Adão pelo fato de ter comido o fruto proibido oferecido por Eva, Deus indagou “Onde estás?” para, então, depois de sua explicação, mandar-lhe embora do Jardim do Éden. O mesmo proceder foi adotado por Deus ao ouvir Caim, antes de condená-lo pelo fratricídio mais famoso de todos os tempos.¹

De textos do filósofo grego Plutarco também se colhem alguns ensinamentos: “antes de causar danos à pessoa, olhar em sua face e ouvir as razões que usa” e “antes de haver ouvido um e outro, não dar sentença sobre sua lide”.²

1 Gênesis 4: 8-9 – “Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: ‘Vamos para o campo’. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: ‘Onde está seu irmão Abel?’ Respondeu ele: ‘Não sei; sou eu o responsável por meu irmão?’”.

2 PICARDI, Nicola. *Audiat et altera pars*: as matrizes histórico-culturais do contraditório. In: *Jurisdição e processo*. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 130.

Tais registros históricos desnudam a importância da participação das partes na construção do pronunciamento judicial, confirmando que a cognição não é uma atividade reduzida à racionalidade isolada do julgador, assim como o conhecimento não é algo que possa ser compreendido intelectualmente de maneira solitária, fora da intersubjetividade.³

Na verdade, o contraditório é o princípio fundamental do processo, sua força motriz e garantia suprema.⁴ Ao longo do tempo, a noção de contraditório foi se transformando e sofrendo mutações, bastando lembrar que, no período romano, os imperadores decidiam com o polegar para cima ou para baixo e sem dizer os motivos.⁵

Com a consolidação do Estado Democrático de Direito, o contraditório passou a ser compreendido não apenas como o direito de participar do procedimento, de ouvir e de ser ouvido (direito de informação-reação), mas sim de influenciar o diálogo – o direito de defender-se provando⁶ – e de influir ativamente na construção do

3 GUERRA FILHO. *Teoria processual da constituição*. 3ª ed. São Paulo: RCS, 2007, p. 196-197.

4 CALAMANDREI, Piero. *Processo e Democrazia*. Padova: Cedam, 1954, p. 148.

5 ROSA, Alexandre Morais. É preciso fugir dos dribles retóricos da decisão judicial. DISPONÍVEL EM [HTTP://WWW.CONJUR.COM.BR/2016-SET-09/LIMITE-PENAL-PRECISO-FUGIR-DRIBLES-RETORICOS-DECISAO-JUDICIAL](http://www.conjur.com.br/2016-SET-09/LIMITE-PENAL-PRECISO-FUGIR-DRIBLES-RETORICOS-DECISAO-JUDICIAL). ACESSO EM 27.06.2017.

6 GRECO, Leonardo. A prova no Processo Civil: do Código de 1973 até o novo Código Civil. *Revista Forense*. Rio de Janeiro: Forense, v. 374, 2004, p. 183-199.

pronunciamento judicial (*Einwirkungsmöglichkeit*).⁷ O chamado contraditório-influência.

Nessa ressignificação do princípio do contraditório – projeção processual do princípio da participação democrática –, o que se busca é um diálogo capaz de construir uma ponte sobre o abismo de comunicação que separa a atividade das partes e a atividade judicante do juiz.⁸

Consagra-se, então, a ideia do contraditório como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial – verdadeira “*cardine della ricerca dialettica*”⁹ –, e não mera regra formal para a validade da decisão.¹⁰

3. Dever de fundamentação judicial

Como dito, o CPC/15 alçou o contraditório a princípio infraconstitucional (arts. 7º, 9º e 10),¹¹ reforçando o dever

7 TROCKER, Nicolás. *Processo civile e costituzione: problemi di diritto tedesco e italiano*. Milano: Giuffrè, 1974, p. 370.

8 GRECO, Leonardo. O Acesso ao Direito e à Justiça. In: *Estudos de Direito Processual*. Col. Jose do Patrocínio. Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2005, p. 212.

9 PICARDI, Nicola. Audiatur et altera pars: le matrici storico-culturali del contraddittorio. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2003, p. 21-22.

10 DIDIER JR., Fredie. Os três modelos de direito processual civil: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº. 198, ago./2011, p. 219.

11 O juiz deve observar o “efetivo contraditório” (art. 7º) e não pode proferir nenhuma decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º). Além disso, está impedido de decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às

de fundamentação das decisões judiciais (arts. 11 e 489, § 1º, na linha do art. 93, IX, da CF).

Faz todo sentido, eis que o contraditório participativo¹² se conecta diretamente com a fundamentação das decisões judiciais, já que este é o momento em que o magistrado pode demonstrar que considerou toda a atividade argumentativa e probatória desenvolvida pelas partes capaz de influir na sua decisão.¹³

Com efeito, a fundamentação não pode ser considerada adequada se o contraditório não puder ser exercido.¹⁴

partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10).

12 O contraditório participativo deve ser respeitado e observado em todas as fases do processo. O CPC/15, por exemplo, positivou a necessidade de o juiz intimar o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração, “caso seu acolhimento implique modificação da decisão embargada”. (art. 1.023, § 2º). Além disso, regulou a necessidade de citação do sujeito passivo da descon sideração da personalidade jurídica (art. 135), bem como prevê a intimação do réu para apresentar contrarrazões de apelação em caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, § 4º). Nada obstante, prevê o contraditório prévio e efetivo para permitir a coisa julgada da questão prejudicial (art. 503, § 1º, II). Vide também outros dispositivos do CPC/15 que consagram a importância do contraditório: arts. 98, VIII, 115, 329, II, 350, 372, 432, 457, § 3º, 526, § 1º, 596, 619, 628, § 1º, 637, 638, 641, 722, 728, 754, 792, § 4º, 808, 817, parágrafo único, 818, 819, parágrafo único, 862, § 1º, 869, *caput* e § 4º, 872, § 2º, 874, 920, I, 921, § 5º, 962, § 2º, 1.009, § 2º, 1.036, § 2º e 1.037, § 11.

13 GRECO, Leonardo. Os Juizados Especiais como tutela diferenciada. *Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP*. Vol. III. Janeiro a Junho de 2009.

14 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Tutela do contraditório no novo Código de Processo Civil. *Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP*. Vol. 17. Número 1. Janeiro a Junho de 2016, p. 170.

Nas palavras de Teresa Arruda Alvim, o nexo de ligação entre os conceitos é evidente porque “a motivação das decisões judiciais constitui o último momento de manifestação do direito ao contraditório”.¹⁵

Nesse quadrante, o artigo 369 do CPC/15 estabelece que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e **influir eficazmente na convicção do juiz**, devendo o julgador apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e **indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento** (art. 371).

Note-se que o CPC/15 excluiu o advérbio “livremente” que constava do art. 131 do CPC/73, corroborando a necessidade de fundamentação judicial. Assim, o livre convencimento cede espaço à convicção motivada, impedindo o juiz, por exemplo, de invocar conceitos jurídicos indeterminados “sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (art. 489, § 1º, II).¹⁶ Em outras palavras, não são permitidos vazios lógicos entre a premissa e a conclusão.¹⁷

15 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Omissão judicial e embargos de declaração*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 389.

16 Como afirma Lenio Streck, a decisão “não pode ser entendida como um ato em que o juiz, diante de várias possibilidades possíveis para a solução de um caso concreto, escolhe aquela que lhe parece mais adequada (...) decidir não é sinônimo de escolher.” (STRECK, Lenio Luiz. *O que é isto – decidido conforme a minha consciência?* 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 106-107).

17 No mesmo sentido GRAMSTRUP, Erik Frederico; THAMAY, Rennan

Já era tempo, pois, como pondera Humberto Theodoro Jr., técnicas como da proporcionalidade e princípios como a dignidade da pessoa humana, boa-fé, supremacia do interesse público, entre outros, não podem ser vistos como uma forma moderna de se dizer “em nome de Deus”.¹⁸

Vale registrar que o dever de fundamentação está capilarizado ao longo do CPC/15 (arts. 12, § 2º, IX, 173, § 2º, 370, parágrafo único, 373, § 1º, 426, 489, §§ 1º e 2º, 647, parágrafo único, 919, § 2º, 927, § 4º, 980, parágrafo único, 1.013, § 4º, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º e 1.067 (que deu nova redação ao artigo 215 do Código Eleitoral – vide especialmente o § 6º) e se aplica a qualquer pronunciamento judicial com carga valorativa.

Em resumo, a fundamentação é a ferramenta que revela ao público as justificativas racionais das escolhas judiciais.¹⁹ É um ato de responsabilidade, sobretudo porque o

Faria Krüger. Motivação das decisões judiciais. *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 267, maio/2017, p. 116.

18 THEODORO JR., Humberto. Breves Considerações sobre a politização do Judiciário e sobre o panorama de aplicação no direito brasileiro – análise da convergência entre o civil law e o common law e dos problemas da padronização decisória. *Revista de Processo*, São Paulo: Revista dos Tribunais, nº. 189, nov./2010, p. 9.

19 BRANDÃO, Antonio Augusto Pires. O reforço do dever de fundamentação das decisões como fator de legitimação da atividade judicial. *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 258, ago./2016, p. 25. Afirma-se também que “o controle da fundamentação pela sociedade, embora seja uma ficção, é uma ficção da qual depende a legitimidade das decisões jurisdicionais (...) a decisão judicial precisa ser uma resposta àquilo que foi apresentado pelas partes, e essa resposta sequer chega a existir se o conteúdo do que é decidido for meramente uma exaltação dos motivos

juiz não pode ser o intérprete de si mesmo.

No novo diploma processual, o legislador foi além e elencou um rol de situações em que a decisão judicial não se considera fundamentada (art. 489, § 1º, I a VI). Uma espécie de roteiro a ser seguido pelos juízes, com o objetivo de dar concretude ao contraditório-influência e conferir legitimidade democrática ao pronunciamento.²⁰

Assim, não será considerada fundamentada a decisão judicial que a) se limitar a indicar determinado artigo de lei sem fazer a correlação com o caso concreto; b) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidência no caso; c) invocar motivos que serviriam para embasar qualquer outra decisão; d) não enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem demonstrar sua pertinência à hipótese em discussão; e f) deixar de seguir enunciado de súmula ou precedente invocado pela parte,

pelos quais a decisão foi tomada, sem menção àqueles pelos quais não foi outra a conclusão do julgador. Isso não é fundamentar, mas sim explicar a decisão”. (SCHMITZ, Leonardo Ziesemer. *Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de respostas no processo civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 213-214 e 246-247).

20 Recentemente, a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais/RS anulou, de ofício, sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, que transcreveu na íntegra a sentença de outra colega, “a fim de evitar desnecessária tautologia”. (Recurso Inominado nº 71006489231, Rel. Des. Rosane Ramos de Oliveira Michels, DJe 08.02.2017). De acordo com a relatora, a sentença não continha os próprios “fundamentos” (art. 489, II, do CPC/15).

sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou superação do entendimento.

Com isso, a partir de agora – embora isso já devesse ser a regra –, caso os magistrados não queiram ver suas decisões anuladas por falta de fundamentação, deverão observar o roteiro delineado no art. 489, § 1º e seus incisos, do CPC/15.

Consequentemente, não há mais espaço para decisões lacônicas (“Diante da presença dos elementos autorizadores da medida, defiro a tutela”) ou embasadas em conceitos jurídicos vagos (“Em nome da ordem pública e da dignidade da pessoa humana, condeno”), e também aquelas claramente padronizadas que serviriam para qualquer ação, sem enfrentamento das peculiaridades do caso concreto.

A alteração merece aplausos e tem o condão de impedir a prolação de decisões superficiais e com déficit de fundamentação, especialmente em ações de infração e de nulidade de marca, em que a magnitude econômica da discussão, a complexidade do tema e as consequências de eventual ordem de abstenção de uso ou de cancelamento de um registro marcário exigem prudência e uma fundamentação com maior densidade por parte dos julgadores.

Até porque, muitas vezes o maior ativo de uma empresa é a sua própria marca.

Em demandas dessa natureza, existem ferramentas capazes de auxiliar os juízes na fundamentação da respectiva decisão, minimizando a possibilidade de sua posterior anulação, por suposta inobservância a uma das hipóteses do artigo 489, § 1º, do CPC/15.

Uma dessas ferramentas é o Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial,²¹ que estabelece, dentre outras coisas, as diretrizes para a análise de registrabilidade do sinal marcário. Por se tratar de um documento expedido pela própria Autarquia responsável pela concessão de registros marcários, suas disposições, se aplicáveis, podem ser incorporadas na fundamentação das decisões judiciais.

Outra ferramenta valiosa é a metodologia proposta por GAMA CERQUEIRA, na década de 1980²², que dispõe alguns critérios para a análise da possibilidade de confusão de marcas.

Também vale mencionar as parametrizações utilizadas nos EUA – como, por exemplo, o Polaroid Factors²³

21 Disponível em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas.

22 “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”. CERQUEIRA, Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 2. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.919.

23 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp, 287 F. 2d 492 (2nd Cir.).

–, que trazem conceitos interessantes sob a perspectiva do *common law* e do sistema declaratório de direitos de marca adotado naquele país.

No Brasil, onde vige o sistema atributivo de direitos de marcas, foi criado o Teste 360° de Confusão de Marcas,²⁴ cuja aplicabilidade já foi reconhecida pelo STJ²⁵ e que estabelece 7 (sete) critérios a serem observados no momento de avaliação da possibilidade de confusão entre dois signos distintivos.

4. O Teste 360° como metodologia pericial

Além de funcionar como ferramenta para auxiliar o magistrado na fundamentação de decisões, outro terreno fértil para aplicação do Teste 360° é o da produção da prova pericial em ações de infração e de nulidade de marcas.²⁶

Isso porque, inovando em relação ao código revogado, o CPC determina expressamente que o laudo pericial deve conter, além da exposição do objeto da perícia; da análise técnica ou científica realizada pelo perito e da resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público, “**a indicação do**

24 MAZZOLA, Marcelo; CABRAL, Filipe Fonteles. O Teste 360° de confusão de marcas. *Revista da EMERJ*, nº 69, junho/julho/agosto de 2015, p. 129-155.

25 STJ, AgRg no REsp nº 1.346.089/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14.05.2015.

26 Em ações de concorrência desleal também é possível a aplicação do Teste 360°, sobretudo quando envolver a análise de aspectos distintivos.

método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou” (art. 473, III).

Nota-se claramente uma preocupação do legislador em regulamentar a forma e o conteúdo do laudo pericial.

Vale registrar que o perito também deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões (art. 473, § 1º).

Por sua vez, o juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, **levando em conta o método utilizado pelo perito.**

Nesse contexto, considerando que o Teste 360º de confusão de marcas constitui “método” já chancelado pela doutrina e pela jurisprudência – como será detalhado no próximo item – não há dúvida que pode (e deve) ser utilizado em análises técnicas, permitindo que o perito siga uma lógica argumentativa calcada em elementos objetivos.

5. A base teórica do Teste 360º de confusão de marcas

O Teste 360º de confusão de marcas propõe a análise de sete critérios para que se determine a possibilidade (ou não) de convivência de dois sinais distintivos.

São eles:

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

Os referidos critérios foram extraídos de decisões de tribunais pátrios nos últimos 20 anos. Um ou mais desses parâmetros serviram de base para formar o convencimento de magistrados para permitir ou negar a coexistência de marcas em casos concretos.

A seguir fazemos uma sucinta explicação de cada critério, colacionando algumas decisões que motivaram a sistematização que culminou no Teste 360°:

a) **Grau de distintividade intrínseca das marcas:** como princípio basilar para a análise do escopo de proteção marcária, o primeiro passo na avaliação da confusão deve ser a análise do grau de distintividade intrínseca da marca. Quanto maior for a distintividade da marca, maior deverá ser a distância guardada em relação a marca semelhantes. Em contraposição, em princípio, marcas sugestivas devem receber proteção reduzida, suportando o ônus de convivência com sinais semelhantes. Nesse particular, vale conferir a seguinte decisão:

“O critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado ao seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade, elemento fundamental das marcas. A semelhança material decorrente de modificações de palavras de que se originaram as marcas em confronto não pode ser erigido em colidência para impedir o registro de uma delas, sob pena de se conferir a outra a propriedade exclusiva de uma expressão de uso vulgar, evocativa dos produtos assinalados.”²⁷

b) Grau de semelhança das marcas: seguindo uma sequência lógica, é preciso fazer um exame comparativo dos sinais, a fim de se determinar seu grau de semelhança sob o aspecto gráfico, fonético e ideológico. Veja-se, a propósito, o acórdão abaixo:

“Anote-se, por oportuno, que em nenhum momento se cogitou de contrafação. Não se discute se recorrente e recorrida copiaram uma da outra a marca usada em seus produtos. A pretensão da recorrida, como visto, era obter a declaração de nulidade de uma marca sobre a qual, segundo entendimento, tinha direito de uso exclusivo.

No entanto, faz-se aqui referência ao fato porque as marcas em disputa, apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais idênticos (‘BELA VISTA’), têm outros elementos (desenho, cor) que

27 Tribunal Federal de Recursos, AC nº 83.540/RJ, Rel. Min. Miguel Jerônimo Ferrante, DJ 24.05.84.

as distinguem muito bem. Nesse contexto, a par de não estar caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto à origem dos produtos. Os elementos distintivos da marca, bem como o fato de se tratar de produtos de classes diferentes, são suficientes para que o consumidor exerça adequadamente seu direito de compra, sem se confundir. A mera circunstância de se tratar de gêneros alimentícios não é suficiente para se presumir a confusão.”²⁸

c) Legitimidade ou fama do suposto infrator: o histórico do suposto infrator também tem sido amplamente considerado pelo Judiciário como um fator relevante na balança da confusão. Sobre o tema, vale conferir as decisões abaixo:

LG x LG

“De outro lado, a inarredável notoriedade das empresas ré e de sua logomarca, constituída de uma carinha com a expressão ‘LG’, mundialmente conhecida, desconstroem, ao meu sentir, o receio do Magistrado de que os consumidores dos produtos das ré possam incorrer em erro de origem, associando tais produtos à empresa brasileira, sediada em Goiás, e que como visto na sentença só se tornou conhecida em 1999 no ramo de gerenciamento de recursos humanos.”²⁹

28 STJ, REsp 863.975/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Sidneu Beneti, DJe 16.11.2010.

29 TRF/2, AC 2006.51.01.520589-7, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Messod Azulay Neto, DJe 17.05.2010.

SPEEDO x SPEEDO

“Os réus têm razão na afirmação genérica de que, extinto o registro pela caducidade, o signo em princípio passa a poder ser apropriado por outra pessoa. Não se pode concluir de antemão que a nova apropriação de marca caduca seja em regra realizada com má-fé.

Entretanto, no presente caso, fica evidente que, apesar da caducidade, os réus sabiam que não houve abandono da marca em outros países, sabiam que a SPEEDO internacional continuava a produzir seus produtos e a explorar a marca ativamente em outros países. Além disso, (i) o Sr. Raul Hacker quis se apropriar da marca SPEEDO para produzir produtos previstos na classe do registro caduco, (ii) com o mesmo padrão e, o mais importante, (iii) quis passar-se ao mercado consumidor brasileiro como sendo a SPEEDO internacional. Esse é o aspecto mais marcante do comportamento do 2º Réu, desde o início e que o acompanha até hoje. A marca SPEEDO foi apropriada pelo Sr. Raul Hacker na esperança de poder crescer sob a força da imagem da Speedo Internacional.”³⁰

d) Tempo de convivência das marcas no mercado: trata-se de um comando direto da Convenção de Paris (artigo 6 *quinquies*, C, 1).³¹ Nesse ponto, são emblemáticos os seguintes arestos:

30 Processo nº 0810763-09.2010.4.02.5101, 31ª Vara Federal da Seção Judiciário do Rio de Janeiro, sentença publicada no DJe em 27.06.2014.

31 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.

HERMÈS x HERMES

“Nesse ponto, inclusive, convém remarcar que as litigantes já coexistem em território nacional há muitos anos, com a mesma denominação, sem notícia de engano ou confusão do público.”³²

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. PRETENSÃO A EXCLUSIVIDADE. ARTS. 59 E 65.17, DA LEI 5772, DE 21.12.71.

O direito à exclusividade ao uso de marca, em decorrência de seu registro no INPI, é limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo pois produtos outros, não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas “notórias”.

O registro da marca “GLÓRIA”, para laticínios, em geral, classe 31.10, não impede que outra firma continue utilizando idêntica marca, **aliás desde muitos e longos anos**, para biscoitos e massas alimentícias, classe 32.10.

Recurso especial não conhecido.”³³

e) **Espécie dos produtos em cotejo**: pouco importa se os produtos e serviços se encontram na mesma classe ou em classes diferentes. Como se sabe, há classes que abrigam produtos que não possuem qualquer afinidade, assim como há inúmeras relações direitas e indiretas entre artigos de

32 STJ, AgRg no AI 850.487/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, Dje 08.02.2010.

33 STJ, REsp 14367/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, DJ 21.09.1992.

classes distintas. Da mesma forma, não basta que o gênero seja o mesmo. A forte concorrência aliada ao perfil exigente dos consumidores levaram ao aumento exponencial do grau de especialização dos fornecedores e personalização dos canais de distribuição. Não foram poucos os casos em que o Judiciário declarou lícita a convivência de marcas semelhantes ou até idênticas que identificam produtos do mesmo gênero, como, por exemplo:

BIOMETRIX x BIOMETRIX

“Embora as empresas atuem no comércio de gêneros médicos, as classes são distintas, sendo certo que a ‘proteção limita-se às mercadorias para as quais é registrada e realmente utilizada’, não havendo que se falar em colidência, até porque não se trata de marca notória ou de alto renome, não se tendo apresentado indícios de má-fé”.³⁴

f) Grau de atenção/especialização do público alvo: produtos voltados a consumidores técnicos ou adquiridos por meio de processos de compras complexos são menos suscetíveis à confusão. Igualmente, produtos com valores de venda elevados costumam demandar ampla pesquisa e muita atenção por parte do consumidor, afastando a concorrência. Foi o que salientou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RIO SUMMER x RIO SUMMER

“Ademais, a atuação da Apelada se desenvolveu em seara totalmente distinta, já que a promoção

34 TJ/RJ, AC 0221546-08.2012.8.19.0001, Décima Nona Câmara Cível, Re. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, DJ 29.11.2013.

de desfile de moda praia se limitou a divulgar estilos, em ambiente voltado para o lançamento de coleções de diversas marcas renomadas, para um público especializado, impossibilitando qualquer confusão entre os públicos-alvo das partes.”³⁵

g) **Diluição:** ao depurar o impacto que será gerado pela utilização de sinais idênticos ou semelhantes, deve-se atentar para eventuais danos ao titular anterior ou eventual aproveitamento injustificado por parte do utente posterior. Em outras palavras, é preciso aquilatar a possibilidade de corrosão da distintividade do sinal. Nesse contexto, colacionamos a seguinte decisão:

CHINA IN BOX x ASIA IN BOX

“Ao se permitir que a marca da autora (CHINA IN BOX) conviva com a marca da ré (ASIA IN BOX), se utilizando de conceito criado pela autora de “comida chinesa em caixa”, tal permissão acaba gerando redução da distintividade do signo copiado. A proximidade dos signos CHINA IN BOX e ASIA IN BOX pode ensejar confusão mercadológica, eis que o consumidor pode imaginar que a marca ASIA IN BOX seja uma ramificação da CHINA IN BOX, com o propósito de oferecer itens diferenciados de alimentação, levando o consumidor a crer que está adquirindo aquele produto/serviço já conhecido.”³⁶

35 TJ/RJ, AC 0021272-33.2009.8.19.0001, Décima Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mauro Mannheimer, DJ 09.11.2012.

36 TRF/2, Embargos Infringentes 2008.51.01.523618-0, Primeira Seção Especializada, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 13.03.2014.

Todos os fundamentos lançados nos referidos julgados foram extraídos e organizados de forma sistemática, formando a base do Teste 360°.

Registre-se que nenhum critério deve se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um parâmetro isoladamente não confirma nem elimina a coadivência dos sinais distintivos sob exame. O grau de relevância de cada item do Teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto.

6. Aplicação prática do Teste 360° de confusão de marcas

A proposta do Teste 360° como norte interpretativo no exame de conflitos de marcas tem sido bem aceita nos tribunais pátrios.

Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão emblemático, prestigiu e consagrou expressamente a aplicação do estudo em questão:

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

- ✓ Grau de distintividade intrínseca das marcas;
- ✓ Grau de semelhança das marcas;
- ✓ Legitimidade e fama do suposto infrator;

- ✓ Tempo de convivência das marcas no mercado;
- ✓ Espécie dos produtos em cotejo;
- ✓ Especialização do público-alvo; e
- ✓ Diluição.

Segundo os autores, nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas sob exame. O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto.”

(AgRg no Resp 1.346.089/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/05/2015)

Em âmbito estadual, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vem aplicando o Teste 360º de forma sistemática.

Em ação em que se discutia eventual colidência entre duas embalagens (conflito de *trade dress*), a 1ª Câmara Cível do TJ/RJ assim se manifestou:



“Se nos utilizarmos dos sete critérios indicados no Teste 360º, podemos concluir que:

1. As marcas possuem alto grau de distintividade, tendo em vista o alto renome da marca da apelada, Neutrox, que não se diluiu no tempo mesmo após diversas cessões de uso; e, por outro lado, embora não goze do mesmo renome, a marca da apelante se encontra consolidada em algumas regiões do mercado nacional há quase quarenta anos;
2. Embora possuam semelhanças quanto ao formato e a cor, as embalagens possuem altura e largura distintas, reentrância exclusivamente na embalagem da apelante; tamanho da tampa também distinto; e, enquanto a embalagem atual da apelada é opaca e possui rótulo destacado, a da apelante é translúcida e seu rótulo impresso diretamente na embalagem;
3. Não se pode afastar a legitimidade da apelante em continuar utilizando a embalagem na forma atual, pois não se verifica ausência de boa-

- fê em quem apenas seguiu uma tendência de mercado em seu surgimento;
4. O tempo de convivência das marcas é relevante ao deslinde do presente, pois o uso concomitante de roupaagem similar ao longo das décadas revela que o consumidor está acostumado com ambas as marcas, tornando inimaginável qualquer suposta confusão, seja ela direta, indireta, por associação ou mesmo no pós-venda;
 5. Embora se trate de produtos da mesma espécie, o mercado interno é reconhecido como um dos maiores consumidores de produtos de higiene pessoal, principalmente aqueles para cuidado com os cabelos, o que permite a convivência harmônica de centenas de condicionadores em embalagens das mais variadas formas e cores, muitas similares;
 6. No quesito público alvo, não se pode negar que ambas as marcas atendem às classes C, mas a apelada não tem inserção em todo o mercado nacional, apenas em algumas de nossas regiões;
 7. Considerando que não há qualquer evidência de enriquecimento ilícito da apelante, que comercializa sua marca de condicionador de cabelo há quase quarenta anos com a mesma roupaagem, e que não há qualquer evidência de violação à unicidade ou reputação da apelada, não há falar em diluição da marca/ trade dress objeto da demanda.³⁷

Em julgado mais recente, a 22ª Câmara Cível do TJ/RJ aplicou o Teste 360º no cotejo de duas marcas mistas cuja semelhança se apresentava majoritariamente no plano ideológico:



“Para se incorrer na violação à proteção da marca, faz-se necessário averiguar, no conjunto dos elementos visuais, a possibilidade da ocorrência de confusão ou associação entre os seus sinais componentes. Desse modo, percebe-se que não se cuida apenas de avaliar a confusão direta, ante a sua simplicidade, mas da análise de singularidades e sutilezas que possam dar guarida à crença de que o produto similar guarda a mesma confiabilidade do primeiro, ante a associação dos seus elementos, ainda que se saiba não se tratar do mesmo produto. **Para tanto, analisando a jurisprudência pátria a respeito do tema, balizada doutrina compilou critérios de julgamento num conjunto didaticamente chamado de “Teste 360º”, no qual o grau**

de relevância de cada item deve ser sopesado diante do caso em concreto.”³⁸

Em outro caso interessante, envolvendo a violação de *trade dress* de duas cervejas, o Teste 360° foi invocado pelo juiz para solucionar a controvérsia e decidir o mérito. Vale registrar que o réu havia protestado pela produção da prova pericial para avaliar a semelhança de apresentação visual das cervejas, mas depois se recusou a custear o trabalho do perito, abrindo mão da prova. Diante disso, o magistrado que presidia a causa se valeu do estudo em questão para proferir sua sentença:

“Pois bem. Sem a produção de prova pericial na área de propriedade industrial, este julgador buscará outros elementos para solução da demanda. Assim, se fará breve análise da aplicação da tese doutrinária do **Teste 360° de confusão de marcas, que propõe o exame de 7 (sete) critérios para aferir a existência de confusão.**”³⁹

Como se vê, a utilização do Teste 360° como metodologia de análise de conflitos de marca já está sedimentada no âmbito do Poder Judiciário, especialmente na mais alta corte infraconstitucional do país e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

38 TJ/RJ, AC 0485485-12.2011.8.19.0001, 22ª Câmara Cível, Rel. Des. Odete Knaack, DJe 09.03.2017.

39 Processo nº 0254911-82.2014.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial do Estado da Capital do Rio de Janeiro, sentença publicada no DJE em 18.04.2016.

7. Conclusão

O CPC/15 densificou o contraditório, fortalecendo também o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse particular, demonstramos que, nas ações de infração e de nulidade de marcas, a jurisprudência consagrou o Teste 360° de confusão de marcas como importante ferramenta argumentativa.

Vimos também que o referido estudo pode ser utilizado como método pericial em ações dessa natureza, facilitando e otimizando o trabalho do profissional responsável pela produção da prova técnica.

Com efeito, a sistematização proposta pelo Teste 360° fornece o respaldo técnico-jurídico para que magistrados, peritos e advogados construam uma base sólida para sustentar a colidência (ou não) de dois sinais distintivos, em atenção ao dever de fundamentação.

Com isso, esperamos que as decisões judiciais em ações dessa natureza sejam cada vez mais técnicas e bem fundamentadas, com uma análise vertical e panorâmica do conflito.

Referências Bibliográficas

BRANDÃO, Antonio Augusto Pires. O reforço do dever de fundamentação das decisões como fator de legitimação da atividade judicial. *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 258, ago./2016.

CALAMANDREI, Piero. *Processo e Democrazia*. Padova: Cedam, 1954.

CERQUEIRA, Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 2. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.

DIDIER JR., Fredie. Os três modelos de direito processual civil: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº. 198, ago./2011.

GRAMSTRUP, Erik Frederico; THAMAY, Rennan Faria Krüger. Motivação das decisões judiciais. *Revista de Processo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 267, maio/2017.

GRECO, Leonardo. A prova no Processo Civil: do Código de 1973 até o novo Código Civil. *Revista Forense*. Rio de Janeiro: Forense, v. 374, 2004, p. 183-199.

GRECO, Leonardo. O Acesso ao Direito e à Justiça. In: *Estudos de Direito Processual*. Col. Jose do Patrocínio. Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2005.

_____. Os Juizados Especiais como tutela diferenciada. *Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP*. Vol. III. Janeiro a Junho de 2009.

GUERRA FILHO. *Teoria processual da constituição*. 3ª ed. São Paulo: RCS, 2007.

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Tutela do contraditório no novo Código de Processo Civil. *Revista Ele-*

trônica de Direito Processual – REDP. Vol. 17. Número 1. Janeiro a Junho de 2016.

MAZZOLA, Marcelo; CABRAL, Filipe Fonteles. O Teste 360° de confusão de marcas. *Revista da EMERJ*, nº 69, junho/julho/agosto de 2015, p. 129-155.

PICARDI, Nicola. Audiatur et altera pars: le matrici storico-culturali del contraddittorio. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2003.

_____. *Audiatur et altera pars: as matrizes histórico-culturais do contraditório*. In: *Jurisdição e processo*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

ROSA, Alexandre Morais. É preciso fugir dos dribles retóricos da decisão judicial. DISPONÍVEL EM [HTTP://WWW.CONJUR.COM.BR/2016-SET-09/LIMITE-PENAL-PRECISO-FUGIR-DRIBLES-RETORICOS-DECI-SAO-JUDICIAL](http://WWW.CONJUR.COM.BR/2016-SET-09/LIMITE-PENAL-PRECISO-FUGIR-DRIBLES-RETORICOS-DECI-SAO-JUDICIAL).

SCHMITZ, LEONARDO ZIESEMER. *FUNDA-MENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS: A CRISE NA CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS NO PROCESSO CIVIL*. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2015.

STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decidido conforme a minha consciência? 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

THEODORO JR., Humberto. Breves Considerações sobre a politização do Judiciário e sobre o panorama de aplicação no direito brasileiro – análise da convergência

entre o civil law e o common law e dos problemas da padronização decisória. *Revista de Processo*, São Paulo: Revista dos Tribunais, nº. 189, nov./2010.

TROCKER, Nicolás. *Processo civile e costituzione: problemi di diritto tedesco e italiano*. Milano: Giuffrè, 1974.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Omissão judicial e embargos de declaração*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.