

Propriedade industrial: o entendimento e a aplicação do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o Superior Tribunal de Justiça

Ricardo Antonow da Costa
Advogado

RESUMO

O escopo do presente artigo é promover a discussão referente à aplicação do Art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial, mediante a possibilidade de confusão existente no exame de colidência dos sinais marcários. Através dessa análise, mostraremos o entendimento e a aplicação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, além de analisar os principais requisitos elencados na Lei de Propriedade Industrial e do Manual da Marcas para o exame de colidência dos sinais marcários. Após esse estudo, destacaremos o entendimento que vem sendo formado no Superior Tribunal de Justiça nos últimos anos, o qual utiliza fontes doutrinárias para elaboração de decisões relativa à confusão entre marcas. Além disso, iremos expor teorias que afastam a colidência de sinais diante da exposição de casos práticos, conhecidos pela doutrina e pelos Tribunais. Ao final, apontaremos algumas alternativas para evitar problemas de confusão no sistema vigente, visto que, conforme será demonstrado no presente artigo, as possibilidades de colidência existentes no sistema de exame de marcas ainda não possuem critérios concretos de análise.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Possibilidade de confusão. Artigo 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial. Colidência de marcas.

ABSTRACT

The scope of the present work is to promote the discussion regarding the application of Art. 124, XIX of

the Industrial Property Law, through the possibility of confusion existing in the exam of the collision of the trademark signs. Through this analysis, we will show the understanding and application of the National Institute of Industrial Property, in addition to analyzing the main requirements listed in the Industrial Property Law and in the Brands Manual for examining the collision of trademark signs. After this study, we will highlight the understanding that has been formed at the Superior Court of Justice in recent years, which uses doctrinal sources to make decisions regarding confusion between brands. In addition, we will expose theories that avoid the collusion of signs in view of the exposure of practical cases, known by the doctrine and by the Courts. At the end, we will point out some alternatives to avoid confusion problems in the current system, since, as will be demonstrated in this article, the possibilities of collision existing in the trademark examination system, do not yet have concrete analysis criteria.

Keywords: Industrial property. Possibility of confusion. Article 124, XIX of the Industrial Property Law. Brand collidencence.

Introdução

Todo agente que detém qualquer tipo de criação na área da atividade intelectual possui, conseqüentemente, o direito de proteção sobre suas produções, sejam elas intelectuais ou industriais. Sendo assim, como já ensinava o doutrinador Gama de Cerqueira (1946, pg. 67):

O poder da inteligência do homem e a atividade de sua imaginação criadora manifestam-se no domínio das artes e das ciências, como no campo da técnica e das indústrias, em obras de vários gêneros, que encontram proteção na lei e constituem origem de variadas relações jurídicas. [...]

Essa perspectiva de direitos de proteção baseada na Lei é estudada desde a década de 1940 em nosso ordenamento, o que, muitas vezes, apresenta conflitos entre os limites de atuação e os direitos de cada agente. Acontece que, devido às grandes mudanças ocorridas nas relações de consumo e no desenvolvimento de novas tecnologias resultantes do exercício da atividade inte-

lectual, o registro dessas obras se fez cada vez mais fundamental para a proteção dos direitos individuais e intelectuais, mas, principalmente, a proteção de bens imateriais que contemplam um acervo financeiro incontável das atividades empresariais.

Em virtude disso, a importância do assentamento de sinais distintivos de produtos ou serviços criados pelos mais diversos agentes intelectuais apresenta um instituto de grande relevância no cenário mundial nos últimos anos. Esses sinais distintivos são conhecidos como marcas, sendo elementos visualmente perceptíveis (no ordenamento brasileiro), destinados a diferenciar produtos ou serviços de terceiros. Além disso, mais do que um elemento diferenciador de produtos e serviços, as marcas possuem valores econômicos incontáveis e que vêm apresentando uma série de investimentos no decorrer dos últimos anos por empresas que percebem a importância de desenvolver e proteger suas criações intelectuais.

Diante dessa relevância incorporada, especialmente após a globalização e o avanço da tecnologia e dos amplos canais de marketing em que as empresas atuam, a proteção marcária se torna fator fundamental para todo agente criador identificar e diferenciar seus produtos e serviços. A importância do registro se torna imprescindível, a fim de evitar confrontos ou atos desleais por parte de terceiros ou até mesmo concorrentes, que podem vir a causar prejuízos econômicos aos agentes.

Entretanto, com a criação e utilização das marcas em um mundo completamente conectado, a possibilidade de confusão existente entre sinais semelhantes é um problema recorrente para empresários e titulares em geral, que enfrentam problemas de concorrência, praticados, muitas vezes, por atos ilegais de terceiros que atuam no mesmo segmento de mercado. Sendo assim, o estudo desses problemas cada vez mais comuns em nosso cotidiano se faz necessário, para tentar entender as regras impostas pela autarquia responsável pelo registro no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, e a última instância de julgamento sobre temas que envolvem a Propriedade Industrial no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Nota-se que muitos sinais marcários são indeferidos pela Autarquia, ou impedidos pelo STJ, pois apresentam desconformidades com o disposto no Art. 124, XIX da Lei nº 9.279 – Lei de Propriedade Industrial. Referido artigo diz respeito, principalmente, à possibilidade de reprodução ou imitação que a marca requerida possa vir a causar, perante sinais de terceiros, já registrados.

Mais do que isso, a colidência entre marcas é estudada para evitar, especialmente, a possibilidade de confusão que possa ser ocasionada para o consumidor, perante o consumo de produtos ou serviços. Essas atuações são mencionadas na Lei de Propriedade Industrial, porém, até hoje não possuem um conceito e uma base legal clara para análise de sua aplicabilidade, cabendo ao juízo e à doutrina definir e construir parâmetros de exame desses casos.

É diante desta falta de definição ou complementação da Lei que o próprio INPI destaca, em seu Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 01/2012 – parecer que trata dos chamados “Acordos de Convivência de Marcas”, a dificuldade de análise de exame entre marcas. Vejamos:

Já é parte dos lugares comuns do mundo da propriedade industrial se afirmar que **o exame de marcas é, por definição, uma atividade marcada pela subjetividade**. A rigor, tal colocação se justifica na medida em que o julgamento a respeito dos níveis de confusão ou associação entre dois sinais marcários é caracterizado por margens consideravelmente cinzentas, onde tudo parece estar desprovido de contornos bem definidos, **onde nada costuma ser auto-evidente**.¹

É claro o entendimento de que a subjetividade mencionada no Parecer Técnico se faz presente pela carência de parâmetros de análise na Lei de Propriedade Industrial. Mais do que isso, em muitos casos, a atuação do INPI apresenta decisões contraditórias, não obedecendo a artigos dispostos na própria Lei de Propriedade Industrial. Além disso, a escassez de margens claras de análise nos exames de colidência entre marcas cabe, muitas vezes, a ser imposta pelo Superior Tribunal de Justiça, que, cada vez mais, vem utilizando a doutrina como fonte básica para suas decisões.

Por essa razão, diante da norma que rege o sistema marcário brasileiro e da análise de casos práticos, o presente artigo busca

¹ BRASIL, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Aceitação dos assim chamados acordos de convivência de marcas. **Parecer técnico nº 01/2012 INPI/CPAPD. INPI Nº 52400.035599/2012-35**, Rio de Janeiro: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, p. 05, 30 mar. 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao>. Acesso em: 18 jan. 2023.

se, de fato, a falta de contornos legais específicos referente à prática da confusão entre marcas está sendo resolvida ou superada na aplicação de casos existentes no INPI e no Superior Tribunal de Justiça, e se resolveria ou minimizaria o problema de subjetividade existente.

1 Do exame básico de colidência perante o INPI

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI é uma autarquia federal, que tem como finalidade regular as normas que integram a propriedade industrial, sendo o responsável por registro de patentes, desenhos industriais, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programas de computador, topografia de circuito integral e, principalmente, do registro de marcas, tema que está sendo enfrentado no presente artigo.

Quando pensamos em marca, um dos aspectos mais importantes que deve ser observado é a proteção que o registro efetuará perante o produto ou serviço requerido. Logo, todo agente que busca proteger seus produtos ou serviços deve se atentar sobre os impedimentos que possam vir a causar problemas para o registro de sua marca no INPI.

Se, em caráter antecedente, o requerente realiza uma pesquisa prévia completa, atingindo as diversas hipóteses de colidência existentes, a chance de ocorrer indeferimentos, oposições e processos administrativos de nulidade no processo de registro da marca é baixa. Porém, mediante os espaços cinzentos encontrados em nosso sistema, como os que o próprio INPI destaca em pareceres proferidos pela própria diretoria, o requerente ainda poderá ser surpreendido com algum impeditivo que afete no registro e na posterior concessão da marca.

Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar os principais requisitos de indeferimento de marcas, critérios formados pelo próprio INPI e que, em vários casos, não atendem aos pressupostos estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial. Cabe destacar que, em diversos processos, o entendimento que o INPI possui sobre alguns dos requisitos a seguir relatados foi e está sendo superado por teorias e precedentes do STJ e dos Tribunais Federais do Brasil.

Entre as várias causas que possam motivar o indeferimento de uma marca, destacamos a atividade que mais detém relevância nos últimos anos no INPI, sendo o foco principal do presente estudo, a menção do Art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;²

Esse artigo da Lei de Propriedade Industrial é frequentemente usado pelo INPI nos despachos de indeferimento de marcas e em razões de nulidade, informando ao requerente do registro da marca que a análise de disponibilidade do sinal marcário está em conflito com marcas já registradas. Ou seja, esse conflito poderá ocasionar, ao consumidor, confusão ou associação indevida de outra marca já registrada, mesmo que, em muitos dos casos, a possibilidade de confusão entre os sinais distintivos não é suficiente para ocasionar confusão e associação indevida.

Entretanto, nota-se que a referida lei menciona o instituto da confusão, mas não conceitua seu significado e seus limites de atuação, abrindo uma grande possibilidade de interpretação, a qual poderá ser usada de maneira diversa nas defesas dos titulares das marcas. Diante desta lacuna deixada pela Lei, cabe ao próprio INPI estabelecer o conceito do instituto, sendo a “incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções”³. Observa-se que o INPI enfatiza a incapacidade do público de diferenciar as marcas ou de elencar suas distinções, porém, nem sempre, ao estabelecermos o exame de colidência entre marcas, esse conceito é respeitado.

A necessidade de definição do conceito é relevante, uma vez que as marcas que possuem semelhança nem sempre ocasionam confusão, pois a análise deve ser feita obedecendo a a-

² BRASIL, **Lei nº 9.279, Lei da Propriedade Industrial, Brasília, 1996**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20regula,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=V%20%2D%20repress%C3%A3o%20%C3%A0%20concorr%C3%AAncia%20desleal. Acesso em: 18 jan. de 2023.

³ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 18 jan. de 2023.

guns parâmetros. De acordo com Gama Cerqueira (1982, p. 919), o maior doutrinador brasileiro no que tange à Propriedade Industrial, elenca a necessidade de definição dos aspectos que devem ser analisados para ocasionar confusão:

Estes princípios podem resumir-se numa regra geral, que vem a ser a seguinte: 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.

Esse conjunto de impressões deixadas pelas marcas, que possam acarretar na turbção dos sentidos de percepção mediante produtos ou serviços, não possui definição na Lei. Ocorre que, assim, cabe à jurisprudência e aos aplicadores de direito marcário, como o nobre doutrinador Gama Cerqueira, estabelecerem os alicerces sobre o conteúdo.

Contudo, antes de analisarmos os pressupostos criados pela doutrina e pela jurisprudência brasileira, o próprio INPI estabelece alguns aspectos que devem ser analisados para evitar a possibilidade de confusão marcária. Esses aspectos são encontrados no Manual de Marcas e estão divididos em três principais fatores de análise: Aspecto Gráfico, Aspecto Fonético e Aspecto Ideológico.

1.1 Aspectos Gráfico, Fonético e Ideológico

Sempre que nos deparamos com uma marca, o primeiro elemento a ser analisado é o aspecto gráfico, ou seja, os elementos nominativos que compõem aquele sinal distintivo. Ocorre que, nos casos em que há colidência entre marcas, nos principais fatores pelos quais devem ser observados, percebemos que a Autarquia detém de algumas peculiaridades de análise.

Importante destacar que nesse exame não são analisadas somente marcas nominativas; também podem apresentar semelhança gráfica marcas figurativas e mistas, ou seja, aquelas que possuem imagens ou figuras. Desse modo, de acordo com o Manual de Marcas, a similaridade gráfica é ocasionada quando há *"repetição de sequências de letras, número de palavras e estru-*

tura das frases e expressões”⁴, sendo que, quando presentes esses pressupostos em marcas que apresentam colidência, poderá o pedido posterior ser indeferido, pois possui capacidade de causar confusão e associação indevida perante os consumidores.

Todo e qualquer caso que apresente essas características poderá ser passível de indeferimento, pois infringe diretamente o aspecto gráfico do exame de colidência entre sinais marcários disposto no Manual de Marcas e, conseqüentemente, o Art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial. No entanto, ao vermos a aplicabilidade de norma em casos concretos, nota-se que nem sempre o aspecto gráfico detém de julgamento uniforme nos despachos da Autarquia.

Citamos como exemplo o caso das marcas “PRO”, registrada sob o nº 825947847 e “PRO”, registrada sob o nº 828899614, ambas com o mesmo elemento nominativo e registradas na Classe (NCL) 09. Claramente, nos deparamos com a presença de um sinal gráfico nominativo idêntico, cuja repetição de seqüência de letras e de estrutura da palavra é de fácil compreensão, logo qualquer consumidor desatento facilmente se confundiria ao buscar uma marca e acabar encontrando a outra.

Porém, vemos que ambas as marcas coexistem no mercado há mais de 10 anos, indo totalmente contra as normativas estabelecidas no Manual de Marcas e na Lei de Propriedade Industrial. Entretanto, as marcas têm apresentações distintas, sendo uma nominativa e outra mista, razão pela qual se faz o questionamento: a presença de uma figura ilustrativa é o bastante para a diferenciação das marcas?

Para o INPI, podemos afirmar que, mesmo as marcas possuindo os mesmos elementos textuais, a diferenciação quanto à sua apresentação e ao mercado de atuação é suficiente para a coexistência das marcas, tanto é que a marca nominativa de titularidade de *Carl Zeiss* foi registrada no ano de 2003. Passados oito anos depois, a marca mista de titularidade da *Shimano Europe B.V.* foi concedida pelo INPI, coexistindo até os dias de hoje.

Ou seja, constata-se que apenas a análise da grafia alfabética não é o bastante para a reprodução de uma marca, mas, sim, a análise também das figuras que cada sinal pode deter, o que nem sempre é observado pelo consumidor ao adquirir os produtos.

⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas. Acesso em: 18 jan. de 2023.

Por outro lado, ao analisarmos o aspecto fonético, comprovamos que essa diferenciação gráfica, seja por palavras ou até mesmo por imagens, nem sempre é suficiente para causar distintividade entre as marcas. Mesmo que haja diferenças entre as letras do elemento nominativo, a fonética das marcas colidentes pode vir a ser semelhante, fator que deve ser verificado também para análise de possível confusão dos consumidores.

Comprovando esse entendimento, utilizamos exemplos básicos, empregados por professores de ensino fundamental no estudo da fonética de palavras. Trata-se dos registros das marcas "CASA", registrada sob o nº 902213091, e a marca "KASA", registrada sob o nº 826490948, ambas na Classe (NCL) 35. Nota-se a diferenciação gráfica usada para definir o substantivo feminino "CASA", que apresenta foneticamente o mesmo som, mesmo as marcas sendo apresentadas graficamente diferentes.

Para isso, a análise deve ser feita comparando as sequências de sílabas, entonação das palavras e o ritmo das frases, logo, percebe-se, claramente, que ambas as marcas apresentam colidência fonética, pois, mesmo que a grafia seja diversa, os fonemas existentes em cada elemento nominativo são iguais. Ou seja, as marcas nitidamente apresentam colidências fonéticas, mas se diferenciam graficamente na composição de suas imagens.

Entretanto, para realizarmos e completarmos os requisitos básicos de análise de colidência entre sinais, devemos atentar para outros fatores de comparação. Com isso, após a análise de colidência entre os sinais marcários diante da análise gráfica e fonética, temos, mesmo assim, que observar o aspecto ideológico da marca, o qual está definido de acordo com o Manual de Marcas, como sendo,

Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico, evocam ideias idênticas ou semelhantes também podem levar o público-alvo à confusão ou associação indevida.⁵

Desse modo, temos a definição de que o aspecto ideológico será o conjunto de ideias que compõem a marca, o significado em que o elemento nominativo traz ao consumidor, que deve ser

⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponível em: http://manualde marcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 18 jan. de 2023.

suficientemente distinto de outros já existentes no mercado. Ou seja, mesmo que superados os aspectos gráficos e fonéticos, a análise do significado das marcas também deverá ser considerada.

Para ilustrarmos como a relevância desse aspecto é de extrema importância nos dias atuais, destacamos a colidência ideológica com diferenciação de idiomas, situação cada vez mais comum nas análises da Autarquia. Trouxemos à baila as marcas "GOLD", registrada sob o nº 817454233, e a marca "OURO", registrada sob o nº 003515303, ambas na Classe (NCL) 35.

Sendo de conhecimento do público em geral, por se tratar de palavra amplamente conhecida no Brasil, a palavra "GOLD", provinda da língua inglesa, possui como significado o metal Ouro. Assim, nota-se claramente que ambas as marcas evocam ideias idênticas ao público, mesmo não apresentando problemas de colidência nos aspectos gráficos e fonéticos.

Contudo, constata-se que, mesmo apresentando colidência ideológica, o INPI entendeu que as marcas podem coexistir no mercado sem prejuízo, pois não acarretaria em possibilidade de confusão perante o consumidor médio. Portanto, ao analisar apenas um dos aspectos de colidência por vez, há a impressão de contradição do que está disposto no Manual de Marcas.

Entretanto, é importante destacar que a análise de colidência dos sinais marcários deve ser feita em conjunto, conforme próprio trecho do Manual de Marcas:

Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados.⁶

Ou seja, o impedimento de registro de uma marca deverá apresentar incompatibilidades com os três aspectos trazidos anteriormente, de modo simultâneo. Porém, conforme visto anteriormente, percebe-se que não é necessária a implementação de todos os sinais colidentes na análise de marcas para o indeferimento, restando observar outro fator de extrema importância no exame de colidência: a afinidade mercadológica de cada marca.

⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponível em: http://manualemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em: 18 jan. de 2023.

1.2 Afinidade Mercadológica

Passados os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, vamos ao segundo fator de análise em colidência entre marcas, visando evitar a confusão e associação indevida de uma ou mais marcas: o exame de afinidade mercadológica. Esse exame está diretamente ligado ao princípio da especialidade, o qual determina a finalidade que o produto ou serviço irá ser apresentado ao público.

O estudo do mercado se torna fundamental ao analisarmos seu nicho mercadológico, bem como examinar seus concorrentes e características de seus consumidores, para evitar problemas de concorrência e limitação de sinais em mercados distintos. Para analisarmos esse requisito, devemos obedecer ao sistema de classificação das marcas, cuja Autarquia adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), que, atualmente, se encontra na décima segunda alteração, com entrada em vigor em fevereiro de 2023.

Essa classificação é dividida em classes de produtos, listados nas classes de 1 a 34, e nas classes de serviços, listados nos números 35 a 45. Essa lista determina onde a marca irá ser enquadrada perante os critérios do INPI, separando cada produto e serviço em seus respectivos mercados.

Logo, poderemos deter de marcas próximas, ou seja, com grau de semelhança entre os elementos nominativos altos, porém que se distanciam mediante sua área de atuação, ou seja, mercados diferentes. Todavia, esse seria também um critério para afastar a confusão marcária? A Autarquia possui essa resposta em seu Manual de Marcas:

Como regra geral, quanto menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida.⁷

⁷ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#:~:text=Como%20regra%20geral%2C%20quanto%20menor,de%20confus%C3%A3o%20ou%20associa%C3%A7%C3%A3o%20indevida. Acesso em: 18 jan. de 2023.

Percebe-se que o INPI estabelece uma condição de registro, a qual marcas semelhantes, se registradas em classes distintas suficientemente para não deter de afinidade mercadológica, possuem legitimidade suficiente para coexistir no mercado. Ou seja, utilizando a prática reversa para o entendimento, podemos ter marcas extremamente semelhantes em mercados distintos, pois a área de atuação de cada marca estabelece a possibilidade de confusão muito pequena.

Logo, quando a análise de colidência entre marcas é feita, um dos fatores decisivos para a permanência de ambas as marcas é a área de atuação perante o mercado e seu público consumidor. No entanto, devemos observar que, devido à variedade de nichos mercadológicos existentes na classificação do INPI, esse julgamento, muitas vezes, não ocorre conforme o estabelecido na legislação, afinal, a classificação não consegue especificar cada classe com mercados distintos e específicos.

Em alguns casos, produtos enquadrados na mesma classe, por exemplo, não possuem nenhuma relação de afinidade entre si, descartando a possibilidade de confusão entre eles. Em outros casos, produtos enquadrados em classes distintas, às vezes, podem possuir aproximação, sendo por finalidade ou pelo canal de distribuição do produto, logo, a possibilidade de confusão é ampla.

Para confirmar esse entendimento, destacamos como exemplo as marcas classificadas na Classe (NCL) 01, as quais abrangem:

Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; Resinas artificiais não processadas, matérias plásticas não processadas; Adubo, fertilizantes; Composições extintoras de fogo e para sua prevenção; Preparações para temperar e soldar; Substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; Substâncias para curtir peles de animais e couro; Substâncias adesivas destinadas à indústria; Massas e outras substâncias de preenchimento; Preparações biológicas destinadas à indústria e à ciência.⁸

⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/INPIBRNCL112022NotasExplicativas20211231.pdf. Acesso em: 18 jan. de 2023

Nota-se que, diante da amplitude de produtos que a classificação oferece, as marcas que são registradas nessa classe podem possuir mercado completamente diferente, ainda que detendo de aproximação do seu elemento nominativo. Porém, mesmo diante deste entendimento, podemos encontrar decisões contrárias ao estabelecido na legislação.

Comprovando esse entendimento, destacamos as marcas "AIR" e "AIR +" ambas registradas na Classe (NCL) 01, mas com especificações distintas. A marca "AIR", registrada sob o nº 840303572, possui especificação de produtos relacionados a adesivos em geral; já a marca "AIR", registrada sob o nº 915903563, possui especificação para atuação em peróxidos orgânicos, formulações de peróxidos orgânicos e misturas para uso industrial, como curativo na indústria da borracha.

A marca "AIR" foi indeferida pelo INPI, indeferimento mantido em grau de recurso, pois, de acordo com despacho publicado na Revista de Propriedade Industrial nº 2550, estaria infringindo o Art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial. Contudo, analisando os mercados de atuação, percebe-se que ambas as marcas não têm a menor possibilidade de confusão entre os públicos; no entanto, as semelhanças nominativas existentes entre as marcas foram suficientes para ocasionar o indeferimento do pedido de registro realizado posteriormente.

Ou seja, nota-se, no caso demonstrado, uma aplicabilidade diversa da disposta no Manual de Marcas, sendo que a análise deveria ser feita diante da especificação e atuação da marca em seus respectivos mercados, cujas finalidades de cada produto são divergentes. Mesmo os sinais possuindo colidência, o exame não deve ser realizado analisando apenas a semelhança entre os nomes, mas, sim, sua totalidade, como fazem o Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais brasileiros.

É diante desta variedade de nichos mercadológicos que o Manual de Marcas estabelece alguns critérios a serem observados para afastar a confusão por afinidade mercadológica, entre eles: natureza, finalidade e modo de utilização, complementariedade, concorrência e permutabilidade, canais de distribuição, público-alvo, grau de atenção e origem habitual.

Esses critérios examinam o conjunto em que o produto ou serviço possui de acordo com sua finalidade, além de estabelecer se, de fato, apresenta concorrência com marcas colidentes perante o público consumidor. O peso que esses quesitos de avaliação possuem depende da capacidade de levar o público à confusão, conforme as características particulares de cada mercado.

Visando esclarecer a relevância da aplicabilidade da afinidade mercadológica, observamos, por exemplo, o caso das marcas com o mesmo elemento nominativo “POLO” existentes nas Classe (NCL) 30 e 03, registradas sob o nº 730079732 e 813171644, respectivamente. A primeira, possui especificação para o comércio de produtos de café; a segunda, detém de especificação para produtos relacionados à perfumaria.

Constata-se que ambas as marcas coexistem em mercados distintos, embora possuindo os mesmos elementos gráfico, fonético e ideológico. O registro da marca de produtos de café, feito subsequentemente, foi possível pela inexistência de mercado comum entre as marcas, sendo este o exame completo e correto de colidência marcária.

Por fim, o INPI destaca, em seu Manual de Marcas, um amplo rol de casos em que a colidência marcária poderá ser resolvida. Entretanto, diante da constante complexidade de casos que vêm sendo apresentados, a Autarquia, em alguns casos de colidência, não utiliza de maneira correta a aplicação do que está disposto em Lei, como foi demonstrado no presente artigo.

Sendo assim, cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar os erros cometidos pelo INPI e, também, criar novas teses e conceitos sobre a possibilidade de confusão marcária. Esse entendimento será abordado adiante, demonstrando, de maneira prática, os principais casos que servem como base para o julgamento amplo realizado pelo STJ.

2 A confusão marcária sob o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ

Conforme demonstrado no tópico anterior, cabem ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI o registro e a resolução de conflitos referentes às marcas em âmbito nacional. No entanto, em alguns casos, os titulares ou requerentes de uma marca podem se sentir prejudicados pelas decisões proferidas pela autarquia, sendo que essas divergências podem levar as partes a ingressar no Judiciário, chegando, em muitos casos, ao Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem sobre os requisitos de colidência de marca, existentes na Lei 9.279/96 e no Manual de Marcas, em muitas ocasiões, é divergente do entendimento da Autarquia. Essa divergência vem se ampliando no decorrer dos últimos anos, devido à heterogeneidade e à complexidade dos pedidos, além da limitação de expressões

nominativas disponíveis, as quais, ao longo dos últimos anos, apresentam cada vez mais dificuldades para o registro, em virtude da grande quantidade de pedidos protocolados no INPI.

Devido à crescente demanda de registros relacionados à Propriedade Industrial nos últimos anos, questões referentes a marcas, patentes e demais bens intelectuais vêm ganhando notória relevância nos julgamentos do STJ. Grande parte deste percentual é ocupada pela desavença de empresas que buscam garantir seus direitos de produtos ou serviços registrados. A corte, sempre que analisa os casos, deve priorizar os efeitos que a decisão proferida ocasionará não somente para as partes, mas principalmente para o destinatário final, o consumidor.

Em face desses conflitos, o Superior Tribunal de Justiça tem abordado temas como: exclusividade marcária; colidência de sinais no mesmo ramo de mercado; direito de propriedade; *trade dress*; direito moral; concorrência desleal, entre outros. No entanto, ao perquirir os temas citados anteriormente, percebemos que todos eles nos remetem novamente à possibilidade de confusão que os sinais conflitantes possam vir a causar perante o consumidor, ou seja, a colidência entre marcas é um assunto recorrente em todos os tópicos anteriormente citados.

Diante desta problemática, torna-se tão significativo estabelecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, face à constância que o conceito se apresenta nos julgamentos e na *práxis*.

Se, por um lado, temos o INPI seguindo estritamente as normas estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial e em seu Manual de Marcas, por outro, vemos o Superior Tribunal de Justiça implementando decisões que inquiram o uso da marca na prática de fato. Algumas dessas decisões são baseadas em princípios e teorias que já foram consolidados perante a jurisprudência do Tribunal, face à necessidade de definir novos parâmetros nos exames de colidência entre marcas.

Visando clarear a zona cinzenta, definida pelo próprio Parecer Técnico do INPI/CPAPD nº 001/2012, o qual dispõe que o exame de colidência, muitas vezes, é definido pelo critério subjetivo, o STJ resolve, em diversas decisões, novos aspectos de análise. De início, destacamos o julgamento do Recurso Especial nº 949.514/RJ, em que o Ministro Humberto Gomes de Barros elenca três requisitos impeditivos para o registro de marca:

Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imi-

tação 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.⁹

Nota-se que o impedimento de registro deve ser feito analisando os três requisitos elencados pelo Relator, os quais apresentam grande semelhança da redação atual do Manual de Marcas do INPI, aspectos que foram analisados no tópico anterior do presente artigo. Porém, percebe-se que, como na maioria dos casos de colidência, a possibilidade de coexistência das marcas causarem confusão ou dúvida perante o consumidor é destacada no item "c" da referida decisão.

Diante dessa possibilidade de confusão, destacada desde o ano de 2007, quando o processo foi julgado, o Tribunal vem criando novos preceitos, como o recentemente julgado Agravo em Recurso Especial nº 1.346.089 – RJ, decisão que superou as análises anteriores, pois utilizou um teste provindo de especialistas da área de Propriedade Industrial como fonte. Nessa decisão, o Ministro Moura Ribeiro utilizou a aplicação de inúmeros critérios avaliativos doutrinários, que possibilitaram maior amplitude na análise:

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 confu-

⁹ **BRASIL.** Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial nº 949.514. Recorrente: Agrícola Fraiburgo S.A. Recorrido: Société des Produits Nestlé S.A. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, Brasília, DF, 04 out. 2007.

são 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.¹⁰

Esses critérios, indicados da letra “A” até a letra “E”, utilizados para a avaliação da da confusão de marcas, são denominados como “Teste 360° de Confusão de Marcas¹¹”, criado pela doutrina e que vem sendo utilizado desde 2015 pelo juízo brasileiro. Percebe-se que os elementos de avaliação abrangem completamente os requisitos de registro da marca, afastando a possibilidade de confusão.

Sendo assim, como os critérios elencados no Teste 360° estão sendo aplicados constantemente pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos demais órgãos julgadores do país, torna-se necessária a análise de cada um dos requisitos. Os aspectos analisados visam clarear a zona obscura existente no exame de colidência de marcas, ocasionando maior segurança no exame.

Vejamos a seguir os requisitos implementados pelo Teste 360°.

2.1 Grau de distintividade intrínseca das marcas

Trata-se da diferenciação que as marcas colidentes apresentam, visto que, se as marcas possuem elementos semelhantes ou iguais, as possibilidades de registro são baixas. Nesse requisito, o estudo pode ser analisado observando o disposto no Manual de Marcas do INPI, onde, especificamente, é destacado o grau de diferenciação necessário para o deferimento da marca, que já foi explicado em capítulo anterior neste artigo.

Nesse sentido, o grande doutrinador brasileiro Gama de Cerqueira (1982, p. 919) já definia como deveriam ser analisados os elementos semelhantes e distintivos das marcas:

¹⁰ BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.089 – RJ. Agravante: BRF S.A. Agravado: Pepsico incorporation. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Brasília, DF, 05 mai. 2015.

¹¹ Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, **O Teste 360° de Confusão de Marcas**, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, p. 14/22.

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

Constata-se que a apreciação deve ser feita observando os sinais marcários sucessivamente, além dos conjuntos totais da marca, e não apenas os sinais de maior relevância. Nesse aspecto, fazemos uma observação importante encontrada em diversos casos julgados pela Autarquia: marcas de natureza mista podem ser registradas com o mesmo elemento nominativo de marcas nominativas, pois o conjunto de semelhanças e, conseqüentemente, diferenças delas é distinto.

Diante disso, corroborando com a tese, vemos a aplicação desse aspecto na análise de colidência das marcas "BELA VISTA", disposto no "Teste 360º", e muito utilizado nos recursos de indeferimentos, sendo usado como paradigma nesse tipo específico de colidência. O Recurso Especial nº 863.975-RJ julga a possibilidade de coexistência das marcas que possuem o elemento nominativo igual, porém em naturezas distintas:

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 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.¹²

¹² BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, RECURSO ESPECIAL Nº 863.975 – RJ. Recorrente: Leite Fazenda Bela Vista LTDA. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Brasília, DF, 19 ago. 2010.

Portanto, mesmo diante da presença de elementos verbais idênticos, a análise foi feita observando o conjunto da marca, possibilitando a convivência e afastando a possibilidade de confusão. Sendo assim, no tocante ao grau de distintividade, devemos destacar os tipos de sinais, que são classificados em quatro categorias:

Sinais não distintivos, aqueles que são formados por expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço que são utilizados, descrevendo suas características. Citamos como exemplo o requerente que busca o registro da marca “Água” para registro do produto de água mineral. Nota-se que não há distintividade entre o elemento nominativo e o produto de fato.

Sinais sugestivos ou evocativos, aqueles em que os elementos nominativos ou figurativos da marca sugerem ou aludem a características dos produtos ou dos serviços. Destacamos o típico caso da marca “Airbus”, quando se trata de serviços de aviação, no qual o STJ, inclusive, detém de teoria que será vista posteriormente no presente artigo.

Sinais arbitrários, são aqueles elementos que não possuem ligação com o produto ou serviço que pretende assinalar. Trata-se dos casos que menos apresentam empecilhos para o registro da marca, pois a possibilidade de colidência de sinais arbitrários para marcas de mesmo público-alvo é pequena, porém existente.

Por fim, sinais fantasiosos, os quais sequer possuem significado intrínseco, ou seja, a requerente forma elemento de caracterização da marca que não possui ligação com as características do produto ou do serviço e nem nos remete a uma interação ideológica.

2.2 Grau de semelhança das marcas

Esse requisito deve ser analisado também conforme o Manual de Marcas do INPI, no qual o exame deve ser feito obedecendo aos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, já explicados no tópico anterior do presente artigo. Vemos que o Tribunal usa esse entendimento, conforme o julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.325.204, no qual:

Entretanto, não há que se falar que o termo LIPS, isoladamente, para o segmento específico de sorvetes seja um termo evocativo, enquadrando-se naquilo que a doutrina chama de ‘marcas fracas’, implicando em supor a convivência com outras marcas semelhantes, tendo em vista que a colidência entre as marcas em deslinde, vai além deste ponto. Ela transparece, justamente, no conjun-

to da marca mista da Apelante, que consiste na figura do sol, com o termo LIPS, que provoca a 'ideia de refrescância', como salientado na sentença, da decorrendo a associação entre as marcas, portanto, além do aspecto gráfico e fonético, mas também ideológico.¹³

O ministro relator Marco Aurélio Bellizze entendeu que há colidência entre as marcas "ICELIPS" e "ICE LIPS", tanto no aspecto gráfico, fonético e também no ideológico, seguindo a mesma linha de exame disposta no INPI. Verifica-se que o relator analisa o exame comparativo entre as marcas, as quais apresentam grau de semelhança suficientemente para ocasionar o indeferimento da marca registrada posteriormente.

Portanto, as regras dispostas pela Autarquia neste aspecto são seguidas pelo Tribunal.

2.3 Legitimidade e fama do suposto infrator

Requisito utilizado em exames nos quais uma das partes da lide consegue alcançar tamanha diferenciação de seus produtos ou serviços que acaba se tornando referência para o consumidor, criando, de fato, uma relação de lealdade. Essa fama é suficiente para descartar a possibilidade de confusão, mesmo diante de sinais marcários extremamente semelhantes.

Em muitos casos, a fama conquistada pelo agente é tamanha que detém de proteção não apenas na classe de atuação, como também nas demais, sendo o caso das marcas notórias:

A condição fundamental é que a marca tenha uma preeminente notoriedade. Ela deve ser familiar não somente aos profissionais do ramo - condição exigida para a proteção de que trata o art. 6 bis - mas ao público em geral. Ou seja, a marca notoriamente conhecida deve ocupar, entre as demais marcas de sua classe, uma posição de singularidade e originalidade¹⁴

¹³ BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, Agravo em Recurso Especial nº 1.325.204 – RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Agravante: Antonio Roberto Vieira Lanchonete ME. Agravado: Alsaraiva Comércio, empreendimentos imobiliários e participações. Brasília, DF, 05 abr. 2019.

¹⁴ ARITA, Hissao e BRAGA, Helson C. **A proteção das marcas notórias no Brasil**, Revista de Administração de Empresas, 24(3), jul/set. 1984, p. 48.

Podemos utilizar como exemplo a empresa *The Coca-Cola Company*, cujas marcas foram registradas em diversas classes, mesmo o consumidor sabendo que o principal produto da empresa é voltado para o mercado de bebidas. Entretanto, mesmo que terceiro tente realizar o registro de marca semelhante, inclusive em classe diversa, poderá ocasionar confusão ao consumidor devido à fama que a empresa conquistou.

Esse aspecto serve também para analisar marcas consideradas parasitárias, as quais aproveitam da fama conquistada pela marca de maior renome para atrair clientes diante da confusão causada. Portanto, nota-se a amplitude que o teste consegue alcançar diante da análise das mais variadas formas de colidência e confusão presentes em nosso sistema.

2.4 Tempo de convivência de marcas no mercado

O principal fator para análise de confusão entre marcas será o efeito da existência de ambas perante o público-alvo, se o tempo de convivência das marcas ser suficiente para não acarretar em problemas de desvio de clientela, não há motivos para anular o registro da marca registrada subsequentemente.

A questão é simples: toda e qualquer análise de colidência é feita para evitar confusão entre marcas e prejuízos por eventuais concorrentes que possuem marcas próximas. Contudo, se as marcas coexistem e não é registrado nenhum tipo de desvio de clientela perante o público-alvo, não faz sentido requerer a nulidade de uma das marcas, pois o tempo de existência demonstrou que não existe confusão.

A jurisprudência ainda não define o princípio como algo independente, porém sempre se faz presente na análise de colidência o tempo de convivência dos sinais.

2.5 Espécie dos produtos

Matéria de grande importância no registro de uma marca, a necessidade de especificação correta do produto se torna fundamental para a análise de espécie dos produtos e serviços. Serão passíveis de confusão aqueles produtos ou serviços que se encontrem no mesmo nicho mercadológico, o qual, em muitos dos casos, não estará enquadrado necessariamente na mesma classe, mas, de acordo com sua finalidade, poderá vir acarretar confusão.

O próprio Manual de Marcas estabelece que “A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspon-

dentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa¹⁵. Esse entendimento será feito para possível convivência de marca que possui sinais semelhantes, porém tem a finalidade diversa.

Podemos utilizar como caso exemplificativo as marcas detidas com o elemento nominativo "GLOBO", o qual pode ser especificado para os ramos de alimentação, como os famosos biscoitos "Globo", registrados na classe (NCL) 30, tanto para emisoras da TV aberta, como o canal "Globo", que detém de registro em várias classes, sendo afastada a possibilidade de confusão entre essas marcas.

Constata-se que a finalidade que o produto ou serviço oferece, ou seja, a sua especialidade, irá definir se as marcas irão apresentar confusão ou não. Esse exame pode ser comparado ao exame mercadológico feito pelo INPI.

2.6 Grau de atenção do público-alvo

Nesse aspecto, deve ser feita a análise do consumidor no momento da compra do produto ou do serviço. A doutrina destaca nesses casos o custo, ou processo de compra do produto, que demandará maior pesquisa por parte do consumidor, diferentemente de produtos que possuem baixo custo, possibilitando confusão entre as marcas.

Também, destacamos uma particularidade nesse aspecto, que, em alguns tipos de produtos ou serviços, o consumidor deve possuir conhecimento técnico para sua aquisição. Exemplo disso são alguns produtos disponibilizados no mercado agrícola, como defensivos agrícolas em geral, que, para sua aquisição, se faz necessário receituário emitido por profissional legalmente habilitado.

Essa imposição legal, estabelecida pelo artigo 13, da Lei nº 7.802/89, separa os consumidores do mercado agrícola de outros, que não possuem requisitos para aquisição do produto ou do serviço prestado. Portanto, na hora da compra e, conseqüentemente, adoção da marca, o usuário possui capacidade técnica para realizá-la, diferentemente do consumidor comum, logo, afasta a possibilidade de confusão na análise de sinais semelhantes.

¹⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. Outubro de 2019. Disponível em: http://manual.demarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em 18 jan. 2023.

2.7 Diluição

Para a doutrina, a diluição seria o ato no qual um concorrente “diluiria” o efeito de distintivo da marca, utilizando-a em outros nichos de mercado e fazendo com que aquela lembrança de singularidade fosse esquecida. Em resumo, esse tipo de situação ocorre normalmente em marcas notórias, em que a proximidade do elemento de terceiro causa aproveitamento parasitário.

Logo, percebemos que, para aferição de confusão nesse tipo de caso, devemos analisar as consequências que esses embates causam na perspectiva do consumidor, e não somente o que está disposto em Lei, ou seja, o contexto em que a marca está disposta.

Podemos utilizar como exemplo o caso disposto no Teste 360°¹⁶, onde há a análise de diluição nos produtos das marcas ‘CHINA IN BOX’ e ‘ASIA IN BOX’. A discussão é feita devido ao elevado número de consumidores da marca “ASIA IN BOX” estarem consumindo os produtos da marca, crendo ser uma ramificação da marca notória (China In Box), ocasionando, assim, a sua diluição.

Porém, a própria Corte estabelece que, para o reconhecimento de confusão e, conseqüentemente, diluição nesses casos, deve ser necessário que as marcas sejam aptas a causar prejuízos, umas com as outras. Esse entendimento é consolidado, conforme demonstra o próprio do Agravo no Recurso Especial nº 1.346.089 – RJ, mencionado anteriormente:

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.¹⁷

Sendo assim, passados os exames dos principais aspectos destacados pela doutrina nos últimos anos, o STJ vem criando outros tipos de teses que servem de precedentes para o requerente de marca em geral.

¹⁶ Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, **O Teste 360° de Confusão de Marcas**, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, p. 152.

¹⁷ BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.089 – RJ. Agravante: BRF S.A. Agravado: Pepsico incorporation. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Brasília, DF, 05 mai. 2015.

Nessas teses, toda a sistemática utilizada irá nos remeter à possibilidade da colidência marcária de causar confusão perante o público-alvo da marca, mesmo em elementos nominativos próximos, como veremos a seguir. No entanto, também serão vistas as confusões criadas pelos empresários e as obrigações geradas por agentes que registram marcas semelhantes, mesmo com a análise do INPI.

3 Teoria da Distância

Um dos requisitos básicos para o registro de uma marca é possuir caráter distintivo das demais existentes no mercado. Logo, o sinal deve afastar a possibilidade de aplicação de colidência dos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, conforme citado anteriormente. Porém, diferentemente do entendimento firmado pelos praticantes da Propriedade Industrial, o Superior Tribunal de Justiça, nos últimos anos, tem autorizado o registro de marcas que possuam elemento nominativo parecido, ou até mesmo igual, com outras já existentes e registradas no INPI.

O estudo dessa teoria, baseada nos princípios da equidade e da igualdade, provém da possibilidade de coexistência de marcas que apresentam sinais semelhantes sem afetar o mercado uma da outra. Assim, quando existente no mercado grande quantidade de marcas classificadas como evocativas ou fracas, uma nova marca, para ser registrada, não necessita ser totalmente diferente de outras já registradas.

Esse entendimento tem como caso norteador a colidência entre as marcas que apresentam os elementos nominativos “ELLE” e “ELLE ELLA”. Nota-se que ambas as marcas possuem a mesma palavra “ELLE” em sua composição. Diante disso, a reprodução parcial é nítida, vide a ementa do RESP. 1819060/RJ, da Rel. Ministra Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.
2. O propósito recursal é verificar a higidez do

ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.¹⁸

Ao analisarmos o uso das marcas com elementos nominativos parcialmente iguais, além de estarem registradas na mesma classe, fica nítida a aplicação do Art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial, que acarretaria em confusão. Entretanto, diferentemente do disposto na Lei de Propriedade Industrial, o STJ definiu o caso aplicando a Teoria da Distância, em que considerou as marcas como evocativas, utilizando como fator de julgamento a grande quantidade de marcas registradas com o elemento nominativo “ELLE”.

¹⁸ BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, Recurso Especial nº 1.819.060 – RJ. Recorrente: Hachette Filipacchi Presse. Recorrido: Flora Produtos de Higiene e Limpeza LTDA. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Brasília, DF, 20 fev. 2020.

De fato, o elevado número de registros com a expressão “ELLE” faz com que o sinal se torne fraco, evocativo, fazendo com que se torne possível realizar a aplicação da Teoria da Distância. Nesse entendimento, o professor Gama Cerqueira (1982, p. 819) descreve as consequências desse tipo de registro:

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

Sendo assim, as marcas classificadas como fracas, ou seja, quando é comumente usada, devem suportar o fato de que elas serão reproduzidas em várias outras marcas. Comprova-se esse entendimento além do julgado da marca “ELLE”, ao analisarmos o Recurso Especial 1773244 / RJ, no qual foi acusada a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca “AMERICA AIR”, quando já havia no mercado a marca “AMERICAN AIRLINES” e demais elementos nominativos de extrema semelhança. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou da seguinte forma:

Porém, analisando as marcas no contexto de mercado em que estão inseridas, isto é, no meio em que o consumo é realizado, verifica-se que ali convivem diversos signos semelhantes, utilizando os termos “air”, “airway” e “airlines”, assim como nomes de países e continentes (United Airlines, Korean Air, Air Canada, China Eastern Airlines, Air China, Air Europa, Eva Air, Air France, Airasia X, Airasia, Asiana Airlines, Alaska Airlines, Aegean Airlines, Tui Airways, Fiji Airways). Observa-se que grande parte dessas empresas mantêm vôos para o Brasil. A presença desses elementos comuns é capaz de desenvolver no consumidor uma atenção aos detalhes que diferenciam cada marca. A natureza do consumo é mais sensível, afastando a possibilidade de erro, não obstante a semelhança entre as marcas concorrentes. Esse fenômeno é denominado na doutrina de teoria da distância, segundo a qual uma nova marca não precisa guardar distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já aceitas no mercado.

Assim, a comparação se dá não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente.¹⁹

Nota-se que a expressão “AIR”, assim como a expressão “ELLE”, está presente em diversas marcas no mesmo mercado, logo essa convivência ocasiona a oportunidade de uma nova marca com elementos semelhantes ser registrada, arcando com o ônus de existir confusão entre elas. Portanto, vemos na aplicação da teoria que o agente que tentar registrar uma marca deve escolher um elemento nominativo que afaste sinais considerados evocativos ou fracos, pois poderão, mesmo após o deferimento, acarretar confusão entre os consumidores.

4 Secondary Meaning – Teoria do significado secundário da marca

Outro entendimento provindo do STJ, a Teoria do Sentido Secundário, constantemente usada nos julgados atuais, é definida como um fenômeno em que a marca, que possui caráter genérico ou até mesmo apresenta um sinal não registrável, mas que, com o uso continuado ao longo do tempo, causa associação pelos consumidores e, conseqüentemente, sua distinção sob produtos ou serviços do mesmo ramo mercadológico.

O destaque dessa teoria se fez necessário, visto que o INPI compreende que signos não distintivos, como os genéricos, descritivos, necessários, comuns ou vulgares definidos conforme disposto no Art. 124, VI da Lei de Propriedade Industrial, não são registráveis como marca. Entretanto, seguindo a teoria, esse é mais um dos fenômenos marcários que comprovam a força que uma marca pode alcançar devido à percepção semiótica do sinal marcário.

Utilizando como exemplo o caso analisado pela doutrina referente ao time de futebol Grêmio *Foot-ball* Porto Alegrense, destaca que a expressão Grêmio é uma palavra comum, que tem como significado sociedade, além de compor nomes de grupos recreativos de escolas de samba. Contudo, devido ao uso ininterrupto da marca, por mais de um século, remetendo a expressão intrinsecamente ao time de futebol brasileiro, vemos que

¹⁹ BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, Recurso Especial nº 1.773.244 – RJ. Recorrente: American Airlines INC. Recorrido: America Air Taxi Aéreo LTDA. – ME. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 02 abr. 2019.

sua distinção se concretizou perante o público, evidenciando claramente a Teoria do Significado Secundário.

Incorporando o entendimento da doutrina, com a jurisprudência encontrada no Superior Tribunal de Justiça, vemos o caso em que a marca “*Iphone*”, da empresa norte-americana *Apple*, adquiriu o direito de exclusividade da marca, contra a marca G GRADIENTE IPHONE da IGB Electron.

No que diz respeito ao “iPhone” da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado *secondary meaning* (“teoria do significado secundário da marca”), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.²⁰

Vemos que a expressão *Iphone*, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é caracterizada como sinal fraco, ou seja, se enquadra nos impedimentos dispostos no Art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial. Entretanto, como é fato e notório seu reconhecimento pelos consumidores e pelo público em geral, pela popularidade dos produtos apresentados, aplica-se a Teoria do Significado Secundário.

Observa-se que, quando o elemento vira um símbolo, tanto para representação de produtos, quanto para serviços, a possibilidade de confusão pelo público é mínima, uma vez que o público já reconhece aquele elemento e o relaciona com suas características, sendo esse o principal ponto de diferença dessa teoria.

Nos exemplos apresentados e nos demais casos que se utilizam da *secondary meaning*, vemos que há uma discordância de entendimento do INPI e do STJ. No entendimento da Autarquia, respeitando o disposto na Lei de Propriedade Industrial e em seu Manual de Marcas, as expressões não poderiam ser registradas,

²⁰ BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, RECURSO ESPECIAL Nº 1.688.243 – RJ. Recorrente: IGB ELETRÔNICA S.A e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recorrido: Apple INC. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Brasília, DF, 20 set. 2018.

pois, além de encontrar o impedimento legal do Art. 124, VI, apresentariam oportunidades de confusão do público-alvo.

Acontece que essa possibilidade de impedimento e confusão analisa apenas o contexto normativo, deixando de lado as ações realizadas no cotidiano, os impactos e as consequências que marcas com elevado potencial econômico e com grande engajamento ocasionam no público em geral. Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça faz a análise impondo interpretações normativas e práticas, aceitando, em muitos casos, a presença de marcas com elementos próximos.

5 Da alternativa para resolução das divergências entre o INPI e o STJ

Demonstrados os entendimentos que o INPI e o STJ apresentam sobre o exame de colidência entre marcas, percebe-se que a quantidade de aspectos, resoluções, teorias e princípios que devem ser analisados para o registro de uma marca é extremamente ampla. Sendo assim, qualquer agente que propuser o registro de uma marca perante a Autarquia deve estar ciente de todos esses preceitos para evitar problemas no momento do registro e também posteriormente, se a marca for deferida, buscando defendê-la de terceiros que pratiquem atos irregulares.

No entanto, mesmo possuindo amplo conhecimento do tema e respeitando os fatores de colidência elencados neste trabalho, não se pode estabelecer uma garantia de registro da marca. Isso se faz possível, pois, conforme citado anteriormente, a análise de colidência ainda depende do exame subjetivo do analista responsável, o qual, em algumas vezes, impede o registro da marca, mesmo estando de acordo com a Lei da Propriedade Industrial.

Diante desta problemática, demonstrada inúmeras vezes no presente artigo, de que o INPI, baseado nos precedentes dispostos pelo STJ, deve estabelecer novos requisitos para evitar impedimentos no registro. A criação de um novo artigo na Lei de Propriedade Industrial, abarcando conceitos e ferramentas de colidências dispostas nos precedentes brasileiros e internacionais, diminuiria o problema apresentado.

A criação do artigo que tratasse especificamente de colidência na Lei de Propriedade Industrial serviria como uma compilação do entendimento que a Autarquia e o STJ possuem sobre o tema. Além disso, cabe ressaltar que o Tribunal, em muitos casos, como os usados no presente artigo, utiliza textos pro-

vindos da doutrina, como o nobre doutrinador Gama Cerqueira e Denis Borges Barbosa, pesquisadores extremamente respeitados no mundo todo, pelo trabalho e estudo dedicado à propriedade industrial.

Alternativamente, propusemos a criação de um compilado de normas, extraídas do Manual de Marcas e dos julgados do STJ, em que, de maneira simplificada, elenque as possibilidades vigentes de confusão de marcas existentes em nosso sistema. Nota-se que essa alternativa se aproxima da ideia disposta pelo próprio Manual de Marcas do INPI; entretanto, diferentemente do disposto no Manual, essa compilação deverá ser feita de modo específico e direto, elencando o que é permitido e o que não é.

Sendo assim, incorporada uma das alternativas dispostas e propostas no presente artigo, verifica-se a segurança jurídica que o artigo ou manual irá trazer para o agente da área. Além disso, o índice de conflitos de marcas e processos de nulidade existentes atualmente no INPI provavelmente se reduziria constantemente, visto que possuiríamos uma norma clara e direta sobre o assunto, diferentemente do que temos hoje.

Diante desses fatos, destacamos novamente que o registro de uma marca não deve depender da análise subjetiva, uma vez que, atualmente, graças à necessidade de complementação da norma, temos em nosso ordenamento inúmeros precedentes que formam um regimento complexo, mas necessário e carente de elementos mais específicos de exame.

Conclusão

A presente pesquisa teve como ponto inicial analisar o principal motivo impeditivo de convivência de marcas nos Brasil nos últimos anos, disposto no Artigo 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial. No artigo, são estabelecidos os motivos pelos quais uma marca não pode ser registrada, pretendendo evitar, perante o consumidor, a possibilidade de confusão.

Posteriormente, analisou-se o entendimento que o INPI possui sobre os principais pontos de colidência marcária, elencando cada um deles e indicando casos exemplificativos. Destacam-se os aspectos mais importantes para análise de colidência das marcas, como a grafia, a fonética e a ideologia de cada sinal marcário, todos ligados ao exame de colidência marcária, realizado para evitar confusão.

Após a análise dos aspectos de morfologia, também foi disposto o entendimento do INPI no tocante à colidência

mercadológica de cada marca, na qual, em muitos dos casos, mesmo possuindo extrema relação de semelhança entre os elementos nominativos, a possibilidade de registro é superada pela inexistência de mercado consumidor em comum.

Seguidamente da análise do entendimento do INPI sobre confusão marcária, destacamos o entendimento que vem sendo aplicado pelo STJ nos últimos anos, visto que, em muitas das vezes, possui decisões contrárias às normas utilizadas pela Autarquia. Em primeiro momento, destacou-se o julgamento do Agravo no Recurso Especial nº 1.346.089 – RJ, em que foi reconhecido o Teste 360º de Confusão Marcária, tese que o Tribunal vem adotando constantemente desde o ano de 2015.

No teste, ressaltou-se a divisão em tópicos para análise de sete aspectos de colidência marcária, os quais, além de dispor dos fundamentos dispostos na legislação, utilizam também conceitos concretizados pela doutrina. O julgamento retrata algumas diferenças de análise utilizadas pelo INPI, que, seguindo as práticas de conduta do Manual de Marcas, aplica apenas o disposto na Lei de Propriedade Industrial, diferentemente dos julgados do STJ, em que são analisados casos práticos e o mercado de atuação.

Elencados os principais pontos do Teste 360º, foram dispostas outras teorias que possuem entendimentos complementares à norma disposta pela Autarquia, iniciando pela Teoria da Distância, a qual provém da possibilidade de coexistência de marcas que apresentam sinais semelhantes sem afetar o mercado umas das outras. Essa teoria foi comprovada nos diversos julgamentos realizados pelo STJ, em que a diversidade de marcas fracas ocasionou precedente de registro para novos sinais marcários parecidos ou iguais.

Na última teoria apresentada, Teoria do Significado Secundário da marca, trouxemos a definição do fenômeno em que a marca, que tem caráter genérico ou até mesmo apresentando um sinal não registrável, possui legitimidade de registro, pois, com o uso continuado ao longo do tempo, causou associação pelos consumidores. Essa teoria vai contra os conceitos elencados na primeira parte do presente trabalho, porém, de acordo com o Tribunal, trata-se de uma superação da análise de marcas.

Por fim, apresentamos, alternativamente, duas possibilidades de resolução do problema de colidência marcária existente em nosso ordenamento atualmente. Primeiramente, foi apresentada a possibilidade da criação de um novo artigo na Lei da Propriedade Industrial, o qual elencasse todos os impeditivos

compostos pelo Manual de Marcas, representando o entendimento do INPI, como também do Superior Tribunal de Justiça, representando o juízo e os doutrinadores.

Finalizando as propostas, foi apresentada, também, a criação de um manual compilado entre os entendimentos citados anteriormente. Essa compilação, diferentemente do que ocorre no Manual de Marcas do INPI, seria especificamente para tratar de assuntos relacionados à colidência marcária, sendo seu texto formado por aspectos específicos, os quais pudessem ser facilmente abordados por qualquer pessoa que tente registrar sua marca.

Portanto, visando complementar a norma, que atualmente não atende a todas as possibilidades de confusão perante o consumidor, devido à complexidade que o exame de marcas vem proporcionando aos seus analistas, o presente artigo foi elaborado para auxiliar nesta compilação de entendimentos, haja vista que acreditamos que será apenas uma questão de tempo para que a norma possa vir a ser complementada.

Referências

ARITA, Hissao e BRAGA, Helson C. **A proteção das marcas notórias no Brasil**, Revista de Administração de Empresas, 24(3), jul/set. 1984.

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 mai. 1996.

BRASIL, **Parecer técnico nº 01/2012 INPI/CPAPD. INPI Nº 52400.035599/2012-35**, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Aceitação dos assim chamados acordos de convivência de marcas. Rio de Janeiro, RJ, 30 mar. 2012.

BRASIL. **Supremo Tribunal Federal**. Recurso Especial n. 949.514. Recorrente: Agrícola Fraiburgo S.A. Recorrido: Sociétés des Produits Nestlé S.A. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, Brasília, DF, 04 out. 2007.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.089 – RJ. Agravante: BRF S.A. Agravado: Pepsico incorporation. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Brasília, DF, 05 mai. 2015.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, RECURSO ESPECIAL Nº 863.975 – RJ. Recorrente: Leite Fazenda Bela Vista LTDA. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Brasília, DF, 19 ago. 2010.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, Recurso Especial nº 1.819.060 – RJ. Recorrente: Hachette Filipacchi Presse. Recorrido: Flora Produtos de Higiene e limpeza LTDA. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Brasília, DF, 20 fev. 2020.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.658 – SP. Recorrente: YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO. Recorrido: ARCOR DO BRASIL LTDA. Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Brasília, DF, 12 jun. 2012.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.581.293 – GO. Agravante: SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP. Agravado: MTB - GREEN CONTROLE DE PRAGAS LTDA – EPP. Relator: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. Brasília, DF, 30 mai. 2019.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, RECURSO ESPECIAL Nº 1.688.243 – RJ. Recorrente: IGB ELETRÔNICA S.A e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recorrido: Apple INC. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Brasília, DF, 20 set. 2018.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.581.293 – GO. Agravante: SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP. Agravado: MTB - GREEN CONTROLE DE PRAGAS LTDA – EPP. Relator: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. Brasília, DF, 30 mai. 2019.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, Recurso Especial nº 1.773.244 – RJ. Recorrente: American Airlines INC. Recorrido: America Air Taxi Aéreo LTDA. – ME. Relatora: Ministra Nancy Andrichi. Brasília, DF, 02 abr. 2019.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, Agravo em Recurso Especial nº 1.325.204 – RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Agravante: Antonio Roberto Vieira Lanchonete ME. Agravado: Alsaraiva Comércio, empreendimentos imobiliários e participações. Brasília, DF, 05 abr. 2019.

Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, **O Teste 360º de Confusão de Marcas**, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial**, Volume 1, Ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, RJ, 1946.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial**, 2ª Ed. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, SP, 1982.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. Outubro de 2019.