



STJ aplica Teste 360º para avaliação de conflito de marca

08/06/2015

Em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, permitiu-se a coexistência de marcas idênticas em nome de diferentes empresas para identificar produtos alimentícios. Tal posicionamento não constitui uma novidade em si, uma vez que a jurisprudência do STJ reconhece que a possibilidade de confusão ou associação indevida entre marcas deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração não apenas a similitude das marcas e a relação entre os produtos e serviços, mas também a probabilidade de consumidores incorrerem em erro.

Apesar de o STJ não ter analisado o mérito da colidência marcária, em decorrência da impossibilidade de apreciar os fatos e provas dos autos, o julgado chama atenção pelo fato do STJ ter utilizado o chamado “Teste 360º” como parâmetro para avaliação de eventual infringência à Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). O teste aplicado foi determinante para fundamentar o posicionamento do STJ no sentido de que a decisão recorrida, ao respeitar os critérios elencados no referido teste, conforma-se com a regra prevista no artigo 124, inciso 19 daquela lei.

Para assuntos de propriedade industrial, especialmente em litígios envolvendo avaliação de conflito entre marcas, costuma-se recorrer a doutrinadores clássicos como João da Gama Cerqueira. Em seu *Tratado da Propriedade Industrial*, cita três princípios para verificar a existência de possibilidade de confusão entre duas marcas: (i) *as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra*; (ii) *as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças*; (iii) *e, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes*.

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

O chamado “Teste 360º”, aplicado pelo STJ, se propõe a destrinchar e detalhar o conceito trazido pela doutrina tradicional, oferecendo parâmetros adicionais que objetivam contextualizar a avaliação de conflito aplicado a hipóteses práticas de consumo.

Para aplicação do “Teste 360º”, o relator do caso, ministro Moura Ribeiro, baseou-se em recente artigo “O Teste 360º de Confusão de Marcas”, publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, que compila precedentes judiciais, permeados pela orientação doutrinária e estudo de direito comparado, de modo a listar os seguintes critérios para avaliação de risco de confusão ou associação 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.

Tais critérios compõem o “Teste 360°” e, segundo o artigo, devem ser aplicados sem hierarquia, de forma que o grau de relevância de cada item do teste seja sopesado pelo examinador diante do caso concreto.

A teoria do “Teste 360°”, que já havia sido aplicada em alguns julgados isolados, tende, após seu reconhecimento expresso pelo STJ, a ser mais utilizada como ferramenta para avaliação de conflito de marcas, não apenas pela natural irradiação inerente às decisões proferidas pelo STJ, mas também em vista da amplitude de grau de precisão de seus critérios.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2015-jun-08/stj-aplica-teste-360-avaliacao-conflito-marca/>