



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1736351 - SC (2018/0089439-2)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : **PIT-LULY MALHAS LTDA**
ADVOGADO : **HUGO LEONARDO PEREIRA LEITÃO - SC018279**
RECORRENTE : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
RECORRIDO : **KING'S MARCAS E PATENTES LTDA**
ADVOGADO : **GIOVANI FRONTINO DE AGUIAR GEREMIAS - SC007816**
RECORRIDO : **DALUNA CONSTRUCAO LTDA**
OUTRO NOME : **DALUNA TEXTIL EIRELI**
ADVOGADO : **MÁRCIO ANDRÉ DECARLE - SC024518**

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MARCA. REGISTRO JUNTO AO INPI. DIREITO À TERRITORIALIDADE. REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL NA JUNTA COMERCIAL DA MESMA UNIDADE FEDERATIVA. CONVIVÊNCIA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.

1. O direito à utilização da marca "PITYLULY" à ré Daluna foi corretamente assegurado pelo acórdão recorrido ante a precedência do registro válido no INPI. Protocolo do requerimento arquivado por falta de pagamento da proteção não assegura direito de precedência. Precedentes.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do exame das provas juntadas aos autos, assentou que a autora cessou suas atividades a partir de 2003, o que poderia ter levado à caducidade da marca, se em vigor e requerido nos termos da lei. Assim, quando formulado o novo pedido de registro pela autora, não impugnado na via administrativa, não havia marca registrada e nem efetivo uso da marca pela autora que pudesse ensejar confusão aos consumidores.

3. Em regra, nome empresarial e marca semelhantes, mas de titularidades diferentes, podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional. Precedentes.

4. Recursos especiais aos quais se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento aos recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de novembro de 2025.

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1736351 - SC (2018/0089439-2)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : PIT-LULY MALHAS LTDA
ADVOGADO : HUGO LEONARDO PEREIRA LEITÃO - SC018279
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : KING'S MARCAS E PATENTES LTDA
ADVOGADO : GIOVANI FRONTINO DE AGUIAR GEREMIAS - SC007816
RECORRIDO : DALUNA CONSTRUCAO LTDA
OUTRO NOME : DALUNA TEXTIL EIRELI
ADVOGADO : MÁRCIO ANDRÉ DECARLE - SC024518

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MARCA. REGISTRO JUNTO AO INPI. DIREITO À TERRITORIALIDADE. REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL NA JUNTA COMERCIAL DA MESMA UNIDADE FEDERATIVA. CONVIVÊNCIA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.

1. O direito à utilização da marca "PITYLULY" à ré Daluna foi corretamente assegurado pelo acórdão recorrido ante a precedência do registro válido no INPI. Protocolo do requerimento arquivado por falta de pagamento da proteção não assegura direito de precedência. Precedentes.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do exame das provas juntadas aos autos, assentou que a autora cessou suas atividades a partir de 2003, o que poderia ter levado à caducidade da marca, se em vigor e requerido nos termos da lei. Assim, quando formulado o novo pedido de registro pela autora, não impugnado na via administrativa, não havia marca registrada e nem efetivo uso da marca pela autora que pudesse ensejar confusão aos consumidores.

3. Em regra, nome empresarial e marca semelhantes, mas de titularidades diferentes, podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional. Precedentes.

4. Recursos especiais aos quais se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos especiais interpostos por PIT-LULY MALHAS LTDA EPP, com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, e por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, com base na alínea "a" do art. 105,

III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (TRF4) assim ementado (fls. 515-516):

DIREITO ADMINISTRATIVO. MARCA. REGISTRO PROMOVIDO JUNTO AO INPI. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. É o registro e não o uso anterior (embora decorrente de denominação social) que constitui o direito à propriedade da marca. Por força do art. 129 da Lei 9.279/96 o direito à utilização da marca pertence à ré, ante a precedência do registro válido, eficaz e em vigor. Eventual alegação de direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96) não vem ao encontro da pretensão da autora, porquanto demonstrado o desuso de fato da “marca” PITYLULY”. Considerando que a empresa autora encontra-se sem a utilização da marca (que inclusive encontra-se arquivada com novo pedido pendente de análise pelo INPI), bem assim o registro validamente feito pela ré, com uso de logomarca diversa da autora, em vigor até 05 MAI 2022, juntamente com a ausência de responsabilidade civil das rés, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Os embargos de declaração opostos por PIT-LULY MALHAS LTDA EPP foram parcialmente acolhidos, para o fim exclusivo de prequestionamento (fls. 598-599).

Nas razões de seu recurso especial (fls. 615-633), a recorrente PIT-LULY MALHAS LTDA EPP alega que o acórdão recorrido violou os arts. 122 e 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), ao manter o registro da marca pela ré, que reproduz nome empresarial alheio e logomarca da recorrente. Sustenta que a inscrição na Junta Comercial garantiria exclusividade dentro da unidade federativa (SC), e que a marca registrada pela ré deveria ser anulada.

Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação ao entendimento de que a inscrição na Junta Comercial garante exclusividade dentro da unidade federativa, sustentando que o TRF4 e outros tribunais estaduais teriam decisões conflitantes a respeito da prevalência do registro na Junta Comercial sobre o registro de marca no INPI.

O INPI, por sua vez, fundamenta seu recurso especial (fls. 524-546) na alínea “a” do permissivo constitucional, alegando violação ao art. 124, V, da LPI. Defende que, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inscrição na Junta Comercial garantiria o direito de exclusividade dentro da unidade federativa em que se deu o registro, situação que estaria caracterizada no caso concreto.

Isso porque a empresa “PIT-LULY MALHAS LTDA” e a empresa “DALUNA TEXTIL LTDA” estão localizadas na mesma unidade federativa do país (SC), região esta em que a primeira possuiria o direito de exclusividade do nome “PIT-LULY”, assim como de seus homônimos, tanto homófono quanto homógrafo.

KING’S MARCAS E PATENTES LTDA apresentou contrarrazões às fls. 576-577 e 609-612.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, neste caso, de ação de adjudicação ou nulidade de ato administrativo, ajuizada por PIT-LULY MALHAS LTDA. EPP contra DALUNA TÊXTIL LTDA e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI.

A autora, ora recorrente, narra, em sua inicial, que, por meio da agente de propriedade industrial King's Marcas e Patentes Ltda., efetuou pedido de registro da marca 'PITYLULY' em 11/9/2000, sob o n. 823142418 (classe 25). O requerimento, contudo, acabou arquivado por falta de pagamento da proteção marcária (providência que resultaria no efetivo registro).

Em agosto de 2012, a recorrente efetuou novos pedidos de registro que receberam os números 905.117.638 (classe 25) e 905.102.843 (classe 35), pendentes de análise no INPI, sendo que, no período entre o arquivamento do primeiro pedido e os novos requerimentos, a empresa DALUNA TÊXTIL LTDA, em 26/6/2009, igualmente por meio da King's Marcas e Patentes Ltda., requereu o registro da marca 'PITYLULY' sob a mesma classe 25.

O pedido da empresa DALUNA TÊXTIL LTDA foi deferido pelo INPI em 8/5/2012, com vigência até 8/5/2022.

Nesse contexto, a autora PIT-LULY MALHAS LTDA EPP se insurge contra o registro concedido à empresa DALUNA TEXTIL LTDA, porquanto a marca por esta registrada coincide com o seu nome comercial, o que violaria, no seu entender, o inciso V do art. 124 da Lei n. 9.279/1996.

Em sentença, o pedido de declaração da nulidade do registro da ré foi julgado improcedente, sob o entendimento de que, como, quando do registro efetuado pela DALUNA TÊXTIL LTDA, não havia prévia marca em vigor, a autora não teria direito de precedência ou de exclusividade sobre a marca questionada.

Interposta apelação, a Quarta Turma do TRF da 4ª Região a ela negou provimento, adotando como razões de decidir aquelas constantes da sentença, mantendo-a intacta por seus próprios fundamentos.

Irresignados, a empresa autora e o INPI interpuseram recursos especiais.

A controvérsia, como se vê, cinge-se à aplicação do art. 124, V, da LPI, que assim dispõe:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

De acordo com o dispositivo em questão, não é possível o registro de marca que reproduza ou imite o título ou nome de empresa de terceiros, causando eventuais confusões.

No caso, conforme consignado pelo acórdão do Tribunal de origem, a recorrente nunca possuiu o registro da marca "PITYLULY".

Com efeito, apesar de ter efetuado o pedido, seu requerimento foi arquivado por ausência de pagamento da proteção marcária. Anos após, quando a marca "PITYLULY" encontrava-se em desuso fático, inclusive devido a dificuldades financeiras da empresa recorrente, a recorrida obteve o registro da marca, conforme se verifica do seguinte trecho da sentença, confirmada pelo acórdão recorrido (fls. 421-422 e fls. 504-514):

Na espécie, a autora, através da agente de propriedade industrial KING'S MARCAS E PATENTES LTDA efetuou pedido de registro da marca 'PITYLULY' em 11 SET 2000 (evento 01 - OUT7), sob o nº 823142418 (classe 25), requerimento, contudo, que acabou arquivado por falta de pagamento da proteção marcária (providência que resultaria no efetivo registro). Em AGO 2012 a autora efetuou novos pedidos de registro que receberam os números 905.117.638 (classe 25) e 905.102.843 (classe 35), pendentes de análise no INPI, sendo que nesse tempo que medeou entre o arquivamento do primeiro pedido e os novos requerimentos a empresa DALUNA TÊXTIL LTDA, na data de 26 JUN 2009, igualmente por meio da empresa KING'S MARCAS E PATENTES LTDA, requereu o registro da marca 'PITYLULY' sob a mesma classe 25, deferido pelo INPI em 08 MAI 2012, com vigência até 08 MAI 2022. A autora PIT-LULY MALHAS LTDA EPP se insurge principalmente contra o registro à empresa DALUNA TEXTIL LTDA porquanto a marca por esta registrada coincide com o nome comercial, em malferimento ao inciso V do art. 124 da Lei nº 9.279/96 que dispõe:

[...]

No caso das partes envolvidas, o que se tem de fato é a atual propriedade da marca pela empresa DALUNA TEXTIL LTDA, posto que a autora teve seu pedido anterior arquivado, e os registros requeridos em 2012 ainda não teve conclusão no órgão responsável (INPI).

Assim, por força do art. 129 da Lei 9.279/96 o direito à utilização da marca pertence à ré DALUNA, ante a precedência do registro válido, eficaz e em vigor:

[...]

Quanto ao fato de identidade de logomarca, não obstante constar nos arquivos de depósito junto ao INPI, verifica-se pela análise das peças apresentadas em juízo e depositadas em Secretaria (certidão evento 158 e foto evento 136) que a ré DALUNA não as utilizou em suas etiquetas, constituindo-se o elemento identificador de um 'boné', não se podendo alegar prejuízo decorrente de tal elemento.

No que pertine à correspondência da marca com o nome comercial da autora, igualmente, não procede, primeiro porque, quando do registro efetuado pela empresa DALUNA, não havia prévia marca em vigor, segundo, porque o impedimento legal constante no art. 124, inc. V, da Lei nº 9.279/96 exige que a imitação ou reprodução seja 'susceptível de causar confusão ou associação' com os sinais distintivos e, terceiro, que referido registro não sofreu qualquer questionamento desde o depósito, tendo a autora tomado conhecimento apenas e tão somente por ter recebido devolução de mostruário de peças da ré DALUNA.

A imprescindibilidade à conclusão de que a autora não tem o direito de precedência ou exclusividade reside no fato de que, por prova testemunhal e depoimento pessoal colhidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento (evento 127), averiguou-se que a empresa autora passou por sérios problemas financeiros após o falecimento do genitor dos representantes legais em 2002, a partir de quando a empresa teve queda e até eliminação de seu faturamento, quadro de empregados, passando a trabalhar somente com serviço de facção familiar para terceiros (para cujo serviço presume-se que não utilizava as etiquetas da marca). Corroboram com tal conclusão os documentos colacionados pelas rés nos eventos 50 (CERT7 - extrato SINTEGRA /ICMS - cancelamento de cadastro datado de 2007) e 57 (PROCADM2 - Certidão de Baixa de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC do Município de Gaspar datada de 2006), bem assim as Notas Fiscais juntadas pela autora com movimentação em 2003. Ou seja, a empresa efetivamente cessou suas atividades com a marca, o que poderia ser considerada até a caducidade da marca, se em vigor e se requerido nos termos da lei.

Por fim em conflito igualmente o cotejo com o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa EDVALDO PAULO ANDRIETTI - ME juntado no evento 57 - PROCADM2 - fl. 09, que tem como logradouro exatamente o mesmo da autora.

Nesta quadra, eventual alegação de direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96) não vem ao encontro da pretensão da autora, porquanto demonstrado o desuso de fato da 'marca' PITYLULY'.

Vale dizer que a questão da coincidência da marca com o nome comercial igualmente não tem caráter absoluto apto a se declarar a nulidade de registro por si só. O nome comercial, cuja proteção circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos, cumpre ao desiderato de identificar a empresa ou estabelecimento perante consumidores, fornecedores, instituições bancárias, fisco, etc, enquanto que a marca, com proteção em todo o território nacional, identifica produtos, mercadorias e serviços. Referidos institutos são regidos inclusive por regimes jurídicos diversos.

Em acórdão elucidativo do C. Superior Tribunal de Justiça: [...]

Note-se que, ao reconhecer o direito à utilização da marca "PITYLULY" à ré DALUNA, ante a precedência do registro válido, o Tribunal de origem agiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito à marca surge apenas a partir o registro validamente expedido pelo INPI. Protocolo do requerimento arquivado por falta de pagamento da proteção não assegura direito de precedência. Confirmam-se, a propósito, os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO INPI. SISTEMA ATRIBUTIVO. ABSTENÇÃO DE USO DO ACRÔNIMO "UNIFEI". FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a dirimir eventual conflito no uso do acrônimo "UNIFEI", utilizado pelas instituições de ensino na prestação de serviços educacionais.

2. **A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).**

3. Na hipótese dos autos nenhuma das partes detém o registro marcário, devendo o debate se ater ao pedido de abstenção de uso da sigla "UNIFEI" formulado por uma instituição de ensino contra a outra.

4. Conforme decidido na sentença e citado no acórdão, sigla nada tem a ver com marca, não tendo a função de distinguir produto ou serviço (e-STJ, fl. 686).

5. A despeito da discussão ter desbordado para o campo da marca, a solução encontrada pelo Tribunal Federal se mostrou razoável e justa, ao concluir que a UNIVERSIDADE FEDERAL pode usar a sigla "UNIFEI" que lhe foi concedida pela Lei Federal nº 10.435, de 24/04/2002 e, por consequência, o nome de domínio "unifei.edu.br", mas a FUNDAÇÃO/FEI somente pode usar a sigla "FEI".

6. Os fundamentos constitucionais do julgado para chegar a tal conclusão foram objeto de recurso extraordinário, razão por que não incide ao caso a Súmula nº 126 do STJ.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.040.756/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOBRE MARCA. SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO. EXCEÇÃO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. **Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes** (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96)" (REsp n. 2.040.756/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023).

2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.849.132/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM POTENCIAL DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO CONSUMIDOR.

1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor.

2. O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).

3. O exame da colidência entre marcas não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade, além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).

4. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado, o deslinde da controvérsia resolve-se à luz do princípio da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência, não se extraindo dos autos elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.663.455/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

Sendo assim, não há que se falar, no caso, em violação ao art. 124, V, da LPI.

No que diz respeito à tese de que a inscrição na Junta Comercial garantiria exclusividade dentro da unidade federativa, também neste ponto o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a preexistência do nome empresarial registrado na Junta Comercial estadual, antes do registro da marca no INPI, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Observem-se os seguintes julgados sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. INSTITUTOS DIVERSOS DE CONVIVÊNCIA POSSÍVEL.

1. As formas de proteção do nome empresarial e da marca não se confundem, a tutela de cada qual tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela, bem como proteger o consumidor. Precedentes.

2. Em regra, nome empresarial e marca semelhantes mas de titularidades diferentes podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 972.790/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MARCA "BRISTOL HOTELARIA" DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA. REGISTRO, ANTES ANULADO, POSTERIORMENTE RESTITUÍDO PELO TRF2. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, AINDA QUE INCIDENTAL, DA NULIDADE DO REGISTRO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA MARCA PARA SERVIÇOS IDÊNTICOS. BRISTOL HOTÉIS. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ARGUIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMG

ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.

1. Ação proposta com o objetivo de impedir a demandada de utilizar a expressão "BRISTOL", acompanhada ou não de outras expressões, para serviços de hotelaria, bem como de condená-la a reparar os danos morais e patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.

2. Registro da autora, que fora anulado administrativamente pelo INPI, foi posteriormente restabelecido antes do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de origem, que concluiu, no entanto, que a marca registrada seria genérica.

3. Incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a invalidade, ainda que incidentalmente, de marca registrada, à luz do art. 175 da Lei n. 9.279/96. Jurisprudência pacífica desta Corte.

4. Direito de precedência e impossibilidade de registro, como marca, de nome empresarial alheio que, por ensejarem a própria nulidade do registro marcário, que devem ser necessariamente arguidos em ação própria perante a Justiça Federal.

5. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca "BRISTOL HOTELARIA", a utilização não autorizada por terceiros das marcas "REDE BRISTOL", "BRISTOL HOTELS" ou "BRISTOL HOTÉIS", "B BRISTOL" e "REDE BRISTOL HOTÉIS", "B BRISTOL HOTELS" para designar serviços de hotelaria configura evidente violação do art. 129 da LPI, porquanto, utilizada a mesma marca para serviço não apenas semelhante ou afim, mas idêntico, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação.

6. A preexistência do nome empresarial "ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA", registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais antes do registro da marca da ré, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedente.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.826.832/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021)

Dessa forma, ainda que a recorrente PIT-LULY MALHAS tenha registrado seu nome empresarial na Junta Comercial de Santa Catarina, anteriormente à empresa recorrida DALUNA TÊXTIL, apenas o registro válido junto ao INPI fez surgir a marca e, conseqüentemente, o direito à sua proteção e ao seu uso exclusivo no território nacional.

Ademais, segundo consta do acórdão recorrido, a partir das provas juntadas aos autos, a autora efetivamente cessou suas atividades com a marca a partir de 2003, o que poderia ter levado à caducidade da marca, se em vigor e requerido nos termos da lei. Assim, quando formulado o novo pedido de registro pela autora, não impugnado na via administrativa, não havia marca registrada e nem uso da marca pela autora que pudesse ensejar confusão aos consumidores.

O uso de nome empresarial e marca semelhantes no âmbito da mesma unidade federativa não configura, por si só, violação à propriedade industrial de nenhuma das partes, impondo-lhes a convivência desses direitos.

Em face do exposto, nego provimento aos recursos especiais interpostos pela parte autora e pelo INPI.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da ré DALUNA, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2018/0089439-2

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.736.351 / SC

Número Origem: 50095845320124047205

PAUTA: 07/10/2025

JULGADO: 04/11/2025

Relatora

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PIT-LULY MALHAS LTDA
ADVOGADO : HUGO LEONARDO PEREIRA LEITÃO - SC018279
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : KING'S MARCAS E PATENTES LTDA
ADVOGADO : GIOVANI FRONTINO DE AGUIAR GEREMIAS - SC007816
RECORRIDO : DALUNA CONSTRUCAO LTDA
OUTRO NOME : DALUNA TEXTIL EIRELI
ADVOGADO : MÁRCIO ANDRÉ DECARLE - SC024518

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento aos recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.