



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2167759 - RJ (2024/0176868-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADOS : GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO : HIKER CALCADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO : FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE ABSTENÇÃO DE USO. CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto pela titular de marcas concedidas pelo INPI contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos de nulidade e de abstenção de uso de sinais.

II. Questão em discussão

2. Verificar (i) se ficou caracterizada negativa de prestação jurisdicional e (ii) se devem ser invalidados os atos administrativos que concederam as marcas registradas sob os ns. 913.947.245 e 914.185.071 à recorrida.

III. Razões de decidir

3. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, “a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração”.

4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de “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” (art. 124, XIX).

5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio revela a existência de alto grau de semelhança entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades, a potencial confusão gerada no público consumidor é evidente, não se podendo autorizar, assim, a coexistência dos sinais.

6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

IV. Dispositivo

7. Recurso especial provido.

Dispositivos legais relevantes citados: art. 124, VI e XIX, 126 e 129, caput, da Lei 9.279/96.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, em preliminar, por maioria, conhecer do recurso especial, vencido o Sr. Ministro Moura Ribeiro. No mérito, também por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Votou vencido o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 11 de junho de 2025.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2167759 - RJ (2024/0176868-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADOS : GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO : HIKER CALCADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO : FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE ABSTENÇÃO DE USO. CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto pela titular de marcas concedidas pelo INPI contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos de nulidade e de abstenção de uso de sinais.

II. Questão em discussão

2. Verificar (i) se ficou caracterizada negativa de prestação jurisdicional e (ii) se devem ser invalidados os atos administrativos que concederam as marcas registradas sob os ns. 913.947.245 e 914.185.071 à recorrida.

III. Razões de decidir

3. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, “a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração”.

4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de “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” (art. 124, XIX).

5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio revela a existência de alto grau de semelhança entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades, a potencial confusão gerada no público consumidor é evidente, não se podendo autorizar, assim, a coexistência dos sinais.

6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

IV. Dispositivo

7. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Examina-se recurso especial interposto por THE POLO/LAUREN COMPANY L. P., fundamentado na alínea 'a' do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada pela recorrente em face de HIKER CALÇADOS EIRELI - ME.

Sentença: julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, julgo procedente o pedido, para decretar a nulidade dos registros n.ºs 913.947.245 e 914.185.071, ambos para a marca BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, de titularidade da empresa ré.

Como consectário lógico, condeno a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, ou de qualquer outro signo composto pela figura de um esportista sobre um cavalo, para identificar produtos que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos e serviços comercializados pela demandante.

Fixo como data inicial da obrigação de abstenção de uso (art. 537 do CPC/2015) o décimo sexto dia após a data da intimação sobre o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá multa diária no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Determino à autarquia, ainda, que a análise dos pedidos de registros n.ºs 913.946.958, 917.101.642 e 917.085.981, para as marcas BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, BHPF e POLO FARM BHPF, respectivamente, também titularizados pela empresa ré, leve em consideração a decisão final proferida nos autos desta demanda.

Condeno a empresa ré ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, em favor da empresa autora, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

(e-STJ fl. 898)

Acórdão recorrido: deu provimento à apelação interposta pela recorrida, para julgar improcedentes os pedidos.

Embargos de Declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos artigos: 371, 373, I, 374, II, 489, § 1º, III, IV e VI, 926 e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; 124, VI, XIX e XXIII, 126 e 130, III, da Lei 9.279/96. Afirmar que o acórdão recorrido deve ser anulado, em razão de vícios de fundamentação. Aduz que suas marcas gozam de exclusividade em seu segmento de mercado, sendo certo que o uso de sinais semelhantes pela recorrida, em falsa associação, gera confusão entre os consumidores. Assevera que a utilização dos signos, pela recorrida, tem como consequência a diluição do poder distintivo de suas marcas. Sustenta que as marcas notoriamente conhecidas possuem proteção especial na LPI. Requer o provimento do recurso.

Juízo de admissibilidade: o TRF - 2ª Região não admitiu a subida da irresignação.

Decisão unipessoal: determinou a reautuação do agravo interposto pela recorrente em recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste em verificar se ficou caracterizada negativa de prestação jurisdicional e se devem ser invalidados os atos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concederam os registros marcários ns. 913.947.245 e 914.185.071 à recorrida.

1. RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL.

1. A presente ação foi ajuizada pela recorrente, THE POLO/LAUREN COMPANY L. P., com o objetivo de que os registros marcários ns. 913.947.245 e 914.185.071, concedidos pelo INPI à recorrida, HIKER CALÇADOS EIRELI ME, fossem declarados nulos, bem como de que esta se abstivesse de utilizar as marcas em questão “ou qualquer outro signo composto pela figura de um esportista sobre um cavalo para identificar a fabricação e o comércio de artigos de vestuário” (e-STJ fl. 46).

2. Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, ao fundamento de que (i) há identidade entre os produtos associados às marcas em conflito e comercializados pelas partes; (ii) a impressão de conjunto revela que as marcas da recorrida não se revestem de suficiente distintividade em relação àquelas da recorrente; e (iii) há suscetibilidade de confusão ou de associação indevida por parte do público consumidor (e-STJ fls. 889/899).

3. O Tribunal de origem, por seu turno, julgou improcedente o pedido de nulidade, ao fundamento de que a recorrente não possui direito de exclusividade sobre os sinais registrados, haja vista não possuírem suficiente distintividade. Assim, não haveria óbice à convivência das marcas no mercado.

4. Quanto à pretensão de obstar o uso da figura isolada de um jogador de polo sobre o cavalo nos produtos comercializados pela recorrida, entendeu a Corte regional que a Justiça Federal não detém competência para apreciação da matéria, devendo a questão ser dirimida em ação própria movida perante a Justiça Comum Estadual.

5. Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso especial, o qual se passa a analisar.

2. DOS REGISTROS MARCÁRIOS CONCEDIDOS PELO INPI.

6. Inicialmente, faz-se necessário colacionar as marcas da recorrente (autora) e da recorrida (ré), para o fim de facilitar a comparação visual dos sinais.

7. Principais registros da recorrente (e-STJ fl. 891):

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe	Especificação
790.319.462	01/11/1979		em vigor	25:10-20-30	Roupas e acessórios do vestuário de uso comum; Roupas e acessórios do vestuário para a prática de esportes; Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional
790.319.446	01/11/1979	Ralph  Lauren	em vigor	25:10-20-30	Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes; Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional
814.616.275	02/12/1988	POLO  RALPH LAUREN	em vigor	NCL(8)35	Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e exportação
815.686.692	15/08/1990	 POLO	em vigor	03:20	Produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral
913.878.820	11/12/2017	 POLO	em vigor	NCL(11)25	Artigos de vestuário, vestimentas masculinas, femininas e infantis, calçados e artigos de chapelaria; artigos de vestuário esportivos
840.236.182	16/08/2012		em vigor	NCL(10)35	Serviços de lojas varejistas e serviços de venda a varejo on-line apresentando coleção de vestimentas masculinas, femininas e infantis, de calçados, de artigos de chapelaria, e de seus acessórios
913.878.863	11/12/2017	 POLO	em vigor	NCL(11)35	Serviços de lojas varejistas e serviços de venda a varejo on-line apresentando coleção de vestimentas masculinas, femininas e infantis, de calçados, de artigos de chapelaria, de artigos para casa e de seus acessórios

8. Principais registros da recorrida (e-STJ fl. 892):

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe	Especificação
913.946.958	21/12/2017		recurso indeferido com base no art.124, XIX da LPI (regs. 902.782.100 e 814.708.331); aguardando exame de recurso	NCL(11)25	Botas *; Botinas; Calçados *; Calçados em geral *; Sapatos para esportes *; Calçado esportivo; Chinelo [vestuário comum]; Coturno
913.947.245	21/12/2017		em vigor	NCL(11)35	Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados de couro e imitações de couro; Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis; Comércio (através de qualquer meio) de roupas; Comércio (através de qualquer meio) de sapatos
914.185.071	16/02/2018		em vigor	NCL(11)35	Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados de couro e imitações de couro; Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis; Comércio (através de qualquer meio) de roupas; Comércio (através de qualquer meio) de sapatos
917.085.981	09/04/2019		sobrestado por conta do ajuizamento da presente ação	NCL(11)25	Botas *; Sapatos *; Calçados *; Sandálias; Sapatos para esportes *; Calçado esportivo; Chinelo [vestuário comum]; Coturno
917.101.642	11/04/2019		sobrestado por conta do ajuizamento da presente ação	NCL(11)25	Botas *; Sapatos *; Calçados *; Sandálias; Sapatos para esportes *; Calçado esportivo; Chinelo [vestuário comum]; Coturno

9. É de relevo destacar, como se percebe da classificação e da especificação das marcas em questão, que ambas as sociedades empresárias – ao menos no que interessa para este julgamento – atuam no mesmo segmento de mercado (comércio de artigos de vestuário e de calçados, basicamente).

10. Também é certo que as marcas da recorrente gozam de anterioridade em relação às da recorrida.

3. DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA VIOLAÇÃO DE SINAIS MARCÁRIOS E DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

3.1. Das marcas da recorrente. Distintividade.

11. Inicialmente, vale lembrar que, conforme assentado por esta Corte em diversas oportunidades, a finalidade da proteção conferida pelo registro marcário – prevista no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da Lei 9.279/96 – é dupla: por um lado, proteger o titular contra usurpação, diluição, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço ofertado (art. 4º, VI, do CDC). Nesse sentido, a título ilustrativo, confira-se o REsp 1.105.422 /MG (Terceira Turma, DJe 18/5/2011).

12. A distintividade constitui pressuposto de registrabilidade de marcas, de modo que, em regra, expressões genéricas, necessárias, comuns, vulgares ou descritivas, bem como sinais formados por características dos produtos ou dos serviços que visam identificar não podem ser objeto de registro.

13. A necessidade de preenchimento desse requisito decorre do próprio objetivo que se procura alcançar com a proteção marcária: distinguir determinado produto ou serviço de outro semelhante ou afim, que já exista ou que venha a ser lançado no mercado.

14. Acerca do ponto, confira-se o teor da norma do art. 124, VI, da Lei 9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

15. Consigne-se que, de acordo com as definições constantes do Manual de Marcas do INPI (<http://manualdemarcas.inpi.gov.br>), sinais de uso comum são aqueles que, embora não correspondam ao nome ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foi originariamente identificado, tenham sido consagrados, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial.

16. Já os sinais considerados vulgares são aqueles que identificam determinados produtos ou serviços mediante o uso de gírias, denominações populares ou familiares.

17. No particular, verifica-se que o Tribunal de origem, ao proceder ao exame das marcas da recorrente, analisou os elementos que as integram de maneira isolada (e-STJ fls. 1179/1180).

18. Ocorre que, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo próprio órgão técnico no precitado Manual de Marcas, “[n]a avaliação da condição de distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração” (sem destaque no original).

19. A doutrina de MICHELE COPETTI enfatiza a necessidade de se proceder a uma análise global das marcas, que considere a impressão de conjunto deixada no consumidor:

O entendimento da doutrina é unânime ao afirmar que deve preponderar a apreciação do conjunto das marcas, tendo em conta que é o aspecto

global de uma marca que impressiona e orienta o consumidor no momento da escolha de produtos ou serviços.

(Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 189).

20. Nessa linha, colaciona-se julgado desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. COLORÊ / YOPA COLORES. ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO COLORES. MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

[...]

7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões COLORES e COLORÊ, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da recorrente (YOPA COLORES), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista - que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo.

8. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. Doutrina.

[...]

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

21. Vale dizer, ainda que as marcas sejam constituídas por expressões ou imagens de uso comum, tal circunstância não é suficientemente apta a autorizar a conclusão de que os conjuntos marcários, em sua integralidade, não apresentam suficiente distintividade.

22. Nesse contexto, pode-se constatar que, na hipótese, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, as marcas registradas pela recorrente – examinadas em seu conjunto – não podem ser consideradas como de uso comum ou vulgar, pois não representam sinais consagrados para a finalidade de identificar acessórios de vestuário ou calçados ou alguma das características desses produtos.

23. Ou seja, ao revés do que afirmado pelo acórdão impugnado, a norma do art. 124, VI, da LPI não serve de suporte para afastar o direito de exclusividade da recorrente sobre os signos registrados.

3.2. Das marcas da recorrida. Confusão e associação indevida.

24. A Lei de Propriedade Industrial contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de “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” (art. 124, XIX).

25. Isso significa que terceiros, atuantes no mesmo segmento mercadológico do titular da marca, não podem utilizar expressão ou imagem por este já registrada para identificar seus produtos ou serviços, sob risco de propiciar confusão ou associação indevida junto ao público consumidor.

26. No particular, a confrontação das marcas em litígio revela haver, entre elas, alto grau de semelhança – o elemento figurativo de ambas representa a silhueta de um homem a cavalo e o elemento nominativo nuclear *POLO* dos registros da recorrente é reproduzido nas marcas da recorrida –, de modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades, a potencial confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é indiscutível.

27. Cumpre destacar que, mesmo na eventualidade de se reconhecer que a expressão *POLO* e a silhueta de um homem a cavalo não ostentam ineditismo (conforme afirmado no acórdão recorrido), tal circunstância, por si só, não autorizaria que esses mesmos elementos fossem registrados por um concorrente direto.

28. Oportuna a lição de GAMA CERQUEIRA:

Tratando-se, porém, não do nome ou denominação própria do produto, mas de palavra que com ele se relacione, ou de outros elementos comuns, o seu uso, quando necessário, continua livre; mas, como marca, é exclusivo de quem primeiro a registrou.

Esse é o caso, por exemplo, das marcas descritivas, das formadas por letras ou algarismos, e outras. A lei protege o direito que assiste a todos os comerciantes e industriais de usarem as denominações descritivas com que designam os produtos e artigos do comércio, as letras do alfabeto, os algarismos, as menções genéricas e outros elementos que a esses se equiparam.

Não visa, entretanto, assegurar-lhes o direito de empregarem marcas idênticas às criadas pelos seus concorrentes.

(Tratado de Propriedade Industrial. Vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 821, sem destaque no original)

29. De se notar, ademais, que a recorrida, em diversos de seus produtos, sequer utiliza suas marcas na forma como estão registradas, apondo, nas peças de vestuário e nos calçados que comercializa, apenas um de seus elementos (a figura do homem a cavalo), o qual coincide com a imagem que constitui objeto dos registros específicos da parte adversa (ns. 790.319.462 e 840.236.182).

30. Sobressai evidente, portanto, a intenção da recorrida de associar seus produtos àqueles da recorrente, a fim de se aproveitar da fama e do prestígio de que gozam suas marcas.

31. A título ilustrativo, confirmam-se as seguintes imagens integrantes da petição inicial, da sentença e do acórdão recorrido:

AUTORA



EMPRESA RÉ



AUTORA

RÉ



32. Convém sublinhar que, consoante assentado na sentença, as marcas da recorrente alcançaram o patamar de notoriamente conhecidas em âmbito mundial, figurando no *ranking* das 100 melhores marcas globais. Tal circunstância lhes confere a proteção especial do art. 126 da LPI, preservando-as contra “qualquer ato ou fato que de alguma maneira possa atingir a sua fama ou reputação, seja quanto à diluição de seu caráter distintivo, seja quanto a uma indevida associação” (e-STJ fl. 897), conforme bem pontuado pela e. Juíza de primeiro grau.

33. Destarte, constatada a impossibilidade de convivência no mercado dos sinais em questão, em razão de potencial confusão e associação indevida gerada aos consumidores (em ofensa ao art. 124, XIX, da LPI), devem prevalecer as marcas concedidas à recorrente, cuja anterioridade de registro lhe garante o direito de exclusividade de uso (art. 129, *caput*, da LPI).

34. Vale rememorar que, “para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos” (REsp 954.272/RS, Terceira Turma, DJe 1/4/2009), sendo também certo que, para aferição da existência de confusão ou de associação indevida, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado, considerado o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados (REsp 1.688.243/RJ, Quarta Turma, DJe 23/10/2018).

35. Diante de todo o exposto, a reforma do acórdão recorrido é medida impositiva.

36. Em razão das conclusões alcançadas no presente voto, fica prejudicada a análise das demais alegações integrantes do recurso especial.

4. DISPOSITIVO.

Forte em tais razões, **DOU PROVIMENTO** ao recurso especial, para declarar a nulidade dos registros concedidos à recorrida, determinar que ela se abstenha de utilizar a expressão *POLO* ou a figura representando a silhueta de um homem sobre cavalo em seus produtos e restabelecer a multa diária fixada pela sentença para a hipótese de descumprimento dessas determinações.

Fica invertida a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0176868-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.167.759 / RJ

Número Origem: 50642407420194025101

PAUTA: 13/05/2025

JULGADO: 13/05/2025

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADO : GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
ADVOGADA : NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ADVOGADA : ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO : HIKER CALCADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO : FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dra. NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES, pela RECORRENTE: THE POLO/LAUREN COMPANY L.P

CERTIDÃO

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

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, dando provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2167759 - RJ (2024/0176868-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADOS : GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO : HIKER CALÇADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO : FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:

THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. (LAUREN COMPANY), empresa estadunidense mundialmente conhecida no segmento de vestuário e acessórios, ajuizou ação de nulidade de ato administrativo contra a empresa brasileira HIKER CALÇADOS EIRELI - ME (HIKER).

Segundo alegado, as marcas registradas sob os ns. 913.947.245 e 914.185.071 e, da mesma forma, os pedidos de registro de ns. 913.946.958, 917.101.642 e 917.085.981, constituiriam reprodução ou imitação de sua própria marca, POLO RALPH LAUREN, que é notoriamente conhecida e sempre associada a figura de um jogador de polo sobre um cavalo. Nesses termos, estariam violados os artigos 124, XIX, XXIII e 126 da Lei de Propriedade Industrial.

O juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para **(a)** decretar a nulidade dos registros ns. 913.947.245 e 914.185.071, **(b)** determinar a abstenção de uso da marca BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, ou de qualquer outro signo composto pela figura de um esportista sobre um cavalo; **(c)** determinar ao INPI que leve em consideração o resultado da presente demanda quando for analisar os pedido de registro pendentes: 913.946.958, 917.101.642 e 917.085.981 e **(d)** condenar a HIKER ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 889/899).

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela HIKER, julgando improcedentes os pedidos iniciais e invertendo os ônus da sucumbência.

O acórdão ficou assim ementado:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE REGISTROS DE MARCAS MISTAS CONSTITUÍDAS DA EXPRESSÃO “BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017”.

I - A ação de origem tem por objetivo a invalidação dos registros nº 913.947.245 e 914.185.071, referentes às marcas mistas constituídas da expressão “BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017”, ambos titularizados pela sociedade empresária brasileira HIKER CALÇADOS EIRELI – ME (ora apelante) e depositados no INPI na Classe NCL 35, especificação: “comércio de artigos de vestuário”.

II - A autora THE POLO/LAUREN COMPANY L. P. (ora apelada) fundamenta o seu pedido de invalidação nas vedações dos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, bem como invoca a proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas no artigo 126 do mesmo diploma.

III – Segundo consulta realizada no banco de dados disponibilizado pelo INPI na rede mundial de computadores, bem como diante do que foi frisado na sentença recorrida, verifica-se que a autora THE POLO /LAUREN COMPANY L. P. (ora apelada) “ é titular de diversos registros para a marca POLO RALPH LAUREN formados pela figura do jogador de polo sobre o cavalo”, e que foram levantados como anterioridades impeditivas à concessão dos privilégios titularizados pela sociedade ré HIKER CALÇADOS EIRELI – ME.

IV - A discussão da causa está centrada na alegada invalidade dos registros titularizados pela recorrente HIKER CALÇADOS EIRELI – ME por utilizar nas respectivas marcas mistas a expressão POLO conjugada com a silhueta de um homem a cavalo, representação visual que também compõe as marcas registradas pela recorrida THE POLO/LAUREN COMPANY L. P.

V - Seja pelo prisma nominativo (termo POLO isolado ou conjugado a outros vocábulos), seja sob a perspectiva unicamente figurativa (silhueta composta de um homem a cavalo), verifica-se que os conjuntos marcários titularizados pela recorrida THE POLO/LAUREN COMPANY L. P., e apontados como impeditivos à manutenção dos registros concedidos à apelante HIKER CALÇADOS EIRELI – ME, não ostentam qualquer ineditismo, possuindo natureza genérica ou comum.

VI - Tal fato leva à constatação de que os signos em confronto podem ser tidos como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista nos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9279-96.

VII - Não podem os aludidos signos ser apropriados, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96, que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo os sinais um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria

ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento.

VIII - Conquanto os sinais registrados pela recorrida THE POLO /LAUREN COMPANY L. P. não guardem relação direta com os produtos comercializados por essa sociedade (“Roupas e acessórios do vestuário”), fato que os caracterizaria, na visão dessa parte, como “marcas arbitrárias” e possibilitaria a sua apropriação exclusiva por aquele que primeiro requeresse o registro perante o INPI; a já mencionada natureza fraca do signo tem como necessária consequência um menor rigor na análise da eventual colidência, tendo em vista a baixa distintividade imprimida às marcas constituídas dos elementos nominativo e figurativos em questão (termo POLO e silhueta do homem a cavalo). Desse modo, a exclusividade no uso dos referidos conjuntos marcários deve ser mitigada, razão por que inexistente óbice ao registro de sinais similares e a sua convivência no mercado, desde que guardem diferenciação mínima; ficando afastada, assim, a incidência das proibições estabelecida nos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9279-96, situação concreta verificada na presente causa.

IX - O reconhecimento da condição específica prevista no artigo 126 da Lei nº 9.279-96 exige prova robusta, inclusive com a demonstração da sua fama junto ao seu ramo de sua atuação. Mesmo sendo reconhecida a qualidade de “marca notoriamente conhecida”, para fins de invalidação dos registros tido como colidentes, é necessária a comprovação de que a alegada “reprodução ou imitação” da marca notória seja “suscetível de estabelecer confusão”, consoante os próprios termos do art. 6º, bis (I), da Convenção da União de Paris, situação que não ocorre no caso concreto.

X – O alegado uso indevido nos artigos comercializados pelo corré HIKER CALÇADOS EIRELI – ME da figura isolada de um jogador de polo sobre o cavalo diz respeito à suposta prática de concorrência desleal mediante a utilização do mencionado signo no conjunto-imagem dos produtos da sociedade ré, questão que não se insere na competência desta Justiça Federal e deve ser dirimida em ação própria a ser ajuizada na Justiça Ordinária Local, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 950 (Recurso Especial nº 1.527.23, DJe de 05.02.2018).

XI – Provimento da apelação da corré HIKER CALÇADOS EIRELI – ME, para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de invalidação dos registros nº 913.947.245 e 914.185.071, referentes às marcas mistas constituídas da expressão “BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017”, invertendo-se a condenação nos ônus de sucumbência, a ser arcada pela autora (e-STJ, fls. 1.230/1.231).

Os embargos de declaração opostos por LAUREN COMPANY foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.280/1.283).

Irresignada, LAUREN COMPANY interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea a, da CF, buscando a nulidade dos registros de ns 913.947.245 e 914.185.071. Para tanto, apontou ofensa aos arts. (1) 489, § 1º, III, IV e VI, 1.022, II e

parágrafo único, II, e 1.025, todos do CPC, sob o argumento de que **(1.a)** o Tribunal Regional não valorou adequadamente as provas produzidas nos autos, as quais revelam que a sua marca é forte no seguimento de produtos de vestuários e acessórios, sendo passível de direitos exclusivos, bem como que HIKER identifica seus produtos apenas com parcela figurativa ou com a palavra "POLO" de sua marca mista, com o intuito de se associar indevidamente a ela, o que enseja a diluição da sua famosa marca; **(1.b)** se desincumbiu do ônus de demonstrar que a sua marca é notoriamente conhecida, sendo fato incontroverso nos autos; e **(1.c)** o TRF da 2ª Região deixou de se manifestar sobre os julgados por ela colacionados que reconheceram o seu exclusivo direito para o uso da marca, em razão do risco de confusão ou falsa associação dos consumidores; **(2)** 124, VI, XIX e XXIII, 126 e 130, III, todos da Lei n. 9.279/96, pois o acórdão recorrido permitiu a confusão e falsa associação entre os sinais das partes litigantes, afastando a condição de marca notoriamente conhecida ao sinal da Recorrente e ensejando sua diluição no mercado; **(3)** 373, I, e 374, II, do CPC, ao sustentar a notoriedade da sua marca, sendo esse fato incontroverso nos autos e ignorado pelo acórdão recorrido; e **(4)** 926 do CPC, pois o acórdão recorrido ignorou a jurisprudência consolidada que reconhece os direitos exclusivos da Recorrente sobre suas marcas mistas, causando insegurança jurídica (e-STJ, fls. 1.294/1.316).

Na sessão do dia 13/5/2025, a Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, relatora do caso, apresentou voto, dando provimento ao recurso especial para declarar a nulidade dos registros concedidos a HIKER, por considerar haver entre as marcas em litígio alto grau de semelhança, o que geraria confusão no público consumidor.

Determinou, ainda, que HIKER se abstinhasse de utilizar a expressão POLO ou a figura representando a silhueta de um homem sobre um cavalo em seus produtos, restabelecendo a multa diária fixada pela sentença para a hipótese de descumprimento das determinações.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre essas questões e, com a devida vênha da eminente Ministra Relatora, a quem rendo minhas sempre merecidas homenagens, ousou dela divergir em parte.

O art. 124, VI e XIX, da Lei nº 9.279/96 assim dispõe:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

[...]

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;

Do texto da lei são extraídos os critérios que vedam o registro de uma marca: a) sinal de caráter genérico, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir; b) imitação ou reprodução de marca já registrada, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia; c) designação de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; e d) coexistência de marcas apta a causar confusão ou dúvida no consumidor.

Desse modo, 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.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

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.

(REsp n. 1.819.060/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020 - sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.

1. Ação distribuída em 20/8/2009. Recurso especial interposto em 10/4/2015. Autos conclusos à Relatora em 16/2/2018.

2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida anteriormente à recorrida.

3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.

4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

5. Tratando-se, todavia, de marca que apresenta baixo grau de distintividade, por se constituir de expressão dicionarizada e de uso comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedentes.

6. Não sendo o recorrido reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação indevida.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.833.422/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019 - sem destaque no original).

Dito isso, deve-se atentar que a possibilidade de associação indevida e confusão entre as marcas há de ser analisada caso a caso.

Na hipótese dos autos, o acórdão regional recorrido concluiu que as marcas podiam coexistir, porque os conjuntos marcários titularizados pela LAUREN

COMPANY não ostentavam nenhum ineditismo, possuindo natureza genérica ou comum. De acordo com o Tribunal, referidos conjuntos caracterizariam "marcas fracas", e, por isso, não haveria que se falar em exclusividade.

O recurso especial, como é cediço, constitui modalidade recursal avessa ao exame de matéria fático-probatória. Nesse sentido a dicção expressa da Súmula n. 7 do STJ: *"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."*

Isso significa que, em princípio, a solução alvitada na origem com base em elementos fáticos não poderia ser alterada na instância especial. Ora, se o Tribunal Regional Federal, soberano na análise das provas, afirmou que não havia risco de confusão entre as marcas, de desvio de clientela ou de prejuízo aos consumidores, não seria possível sustentar o contrário, data máxima vênia, sem nova incursão à prova dos autos.

Penso, dessa maneira, que o recurso especial não deve ser conhecido.

Vencido, porém, nessa questão prejudicial afeta ao conhecimento do recurso, entendo que as marcas da LAUREN COMPANY e da HIKER, tal como registradas no INPI, não se confundem entre si e não geram risco de associação indevida, não havendo falar, portanto, em uso exclusivo.

Com efeito, os conjuntos marcários concedidos a LAUREN COMPANY são constituídos de partículas comuns, quais sejam, o termo "POLO", que, no caso, significa um esporte, conjugada com a silhueta de um homem a cavalo, não ostentando nenhum ineditismo, o que enfraquece, frise-se, o direito de exclusividade da detentora dos referidos registros.

Já os registros concedidos a HIKER, embora utilizem em sua composição a expressão POLO e a silhueta de um homem a cavalo, têm outros elementos que os distinguem muito bem (desenho - no que se refere ao registro 914.185.071 -, as expressões "BLACK HORSE" e "FARM EST. 2017"), não se evidenciando a probabilidade de o consumidor vir a ser induzido quanto a origem dos produtos.

A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, mitigando a regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras marcas semelhantes.

Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTOS COMUNS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.053.824/SE, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO DE MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. **Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "marcas fracas, que constituem expressão de uso comum (como no particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp n. 1.988.324/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).**

2. A modificação do posicionamento adotado pela Corte local, acerca da inexistência de concorrência desleal e prejuízo para os consumidores, esbarra na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.436.225/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024 - sem destaque no original)

DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS SEMELHANTES E PRODUTOS DO MESMO SEGMENTO. MARCAS EVOCATIVAS DA MESMA REGIÃO GEOGRÁFICA DE ORIGEM. MARCAS FRACAS (SÚMULA 83 DO STJ). MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TITULAR. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO (SÚMULA 7 DO STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O eg. Tribunal de Justiça decidiu a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos utilizados, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura nenhuma violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. **É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes.**

3. No caso, o termo apontado como semelhante é evocativo da região de origem dos produtos confrontados (aguardentes de cana-de-açúcar de Salinas-MG), o que enfraquece o direito de exclusividade dos detentores de registro, mormente quando expressamente afastada a possibilidade de confusão no caso concreto.

4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de confusão entre as marcas, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EXPRESSÃO DE USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. A alteração das circunstâncias fático-probatórias que conduziram à formação da convicção do órgão julgador a quo é inviável em recurso especial. Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, que constituem expressão de uso comum (como no particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.988.324/PE, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022 - sem destaque no original)

Dito isso, s.m.j., as marcas em questão, da forma como registradas no INPI, podem coexistir por não causarem confusão e, nesses termos, não se poderia acolher a pretensão trazida por LAUREN COMPANY, de nulificar os registros concedidos à HIKER.

Isso não significa, porém, que o uso isolado de alguns elementos da marca mista registrada em nome de HIKER não possam vir a causar confusão a consumidores ou desvio de clientela.

Com efeito, muito embora a expressão "POLO" e a silhueta de um homem a cavalo constituam elementos de pouca distintividade, a utilização destes signos a depender de cada caso concreto, pode promover, de fato, uma aproximação excessiva entre as marcas e causar confusão ao público alvo do seguimento mercadológico em que atuam as sociedades empresárias, no caso, comércio de artigos de vestuário e de calçados.

Do voto da e. Ministra Relatora é possível extrair que HIKER, para identificar os produtos que comercializa, utiliza tão somente a figura de um homem a cavalo e, em outros, o elemento figurativo junto com o vocábulo "POLO".

E não é só, a disposição do elemento figurativo em seus produtos coincide com aquela existente nos artigos comercializados pela LAUREN COMPANY, o que leva à conclusão de que, ao não utilizar a sua marca tal como registrada, buscou confundir o consumidor comum.

Como bem apontado pela LAUREN COMPANY nas razões de seu recurso especial, a HIKER esse seria um elemento determinante para a caracterização do ato ilícito:

Confira-se:

46. Sob outro prisma, o v. acórdão recorrido também NÃO examinou uma questão relevantíssima – que, evidentemente NÃO passou despercebida pela brilhante sentença – consistente no fato de que a Recorrida NÃO utiliza em seus produtos os sinais que registrou.

47. Embora a Recorrida tenha depositado os sinais [...], [...], [...] e [...], identifica seus produtos APENAS com a parcela figurativa [...] ou com a palavra “POLO”.

48. Trata-se, portanto, de odiosa artimanha para que a Recorrida se aproxime ainda mais das marcas da Embargante, lastreada em um título marcário (pois estará utilizando seus próprios registros, ainda que parcialmente).

49. A diferenciação entre as marcas objeto dos pedidos de registro e as marcas efetivamente lançadas no mercado se dá exatamente em função da tentativa da Embargada de pegar uma carona nas marcas da Polo Ralph Lauren (e-STJ, fl. 1.303)

Nesses termos, caso ultrapassada a aplicação da Súmula nº 7 do STJ, o recurso especial deveria ser provido em menor extensão do que proposto pela eminente Relatora, tão somente para impedir que a HIKER utilize em seus produtos os elementos marcários registrados no IPI (nºs 913.947.245 e 914.185.071) de forma fracionada ou isolada.

Em outras palavras, deveriam ser mantidos os registros inquinados, mas limitada a sua utilização àquilo que foi efetivamente autorizado pelo INPI, vedada a utilização isolada da expressão POLO ou da figura de um cavaleiro montado em um cavalo em produtos da HIKER, porque isso sim, tem potencialidade ofensiva ao direito marcário.

De outra parte, caso não prevaleça o argumento defendido acima, penso que a proposta de voto encaminhada pela Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI deve ser esclarecida para ficar registrado que o provimento recursal encaminhado por Sua Excelência, de anulação dos registros da HIKER no INPI, diz respeito apenas aos de ns. 913.947.245 e 914.185.071, pois o recurso especial não devolveu ao STJ a análise sobre os pedidos de registro depositados sob os ns. 913.946.958, 917.101.642 e 917.085.981 ainda pendentes de exame no INPI.

Em resumo, rendendo minhas reiteradas homenagens à eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, divirjo em parte do seu bem lançado voto para, sucessivamente, **(a)** não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula nº 7 do STJ, majorando em 5% o valor econômico dos honorários sucumbenciais fixados na origem em desfavor da LAUREN COMPANY; **(b)** dar provimento ao apelo nobre para simplesmente proibir a utilização isolada dos elementos visuais consistentes na figura de um homem sobre um cavalo ou a palavra "POLO", sob pena de incidência da multa diária fixada na sentença em caso de descumprimento, invertidos os ônus de sucumbência, e **(c)** limitar o provimento do recurso à anulação dos registros marcários de nº 913.947.245 e 914.185.071, mantendo, quanto ao mais o dispositivo do voto proposto pela Eminente Relatora.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0176868-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.167.759 / RJ

Número Origem: 50642407420194025101

PAUTA: 13/05/2025

JULGADO: 10/06/2025

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADO : GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
ADVOGADA : NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ADVOGADA : ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO : HIKER CALCADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO : FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, em preliminar, a Terceira Turma, por maioria, conheceu do recurso especial, vencido o Sr. Ministro Moura Ribeiro. No mérito, também por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Votou vencido o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.