



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2167908 - RJ (2024/0331511-9)

**RELATOR** : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**  
**AGRAVANTE** : **INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA**  
**ADVOGADOS** : **GUSTAVO HENRIQUE EIRADO DE ESCOBAR - PE020724**  
: **RODRIGO COELI SILVA - PE049299**  
**AGRAVADO** : **FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA**  
**ADVOGADO** : **MARCELO HEIDEN MONSER - RS059307**  
**AGRAVADO** : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

### EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. EXCLUSIVIDADE. CONFUSÃO. CONSUMIDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 /STJ.

1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
2. Este Superior Tribunal de Justiça estabelece que, *"para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação 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"* (AgInt no AREsp 274.873/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).
3. A revisão da conclusão adotada pela instância originária acerca da inexistência de confusão entre marcas esbarra na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

### ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2025 a 31/03/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de abril de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2167908 - RJ (2024/0331511-9)**

**RELATOR** : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**  
**AGRAVANTE** : INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA  
**ADVOGADOS** : GUSTAVO HENRIQUE EIRADO DE ESCOBAR - PE020724  
RODRIGO COELI SILVA - PE049299  
**AGRAVADO** : FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA  
**ADVOGADO** : MARCELO HEIDEN MONSER - RS059307  
**AGRAVADO** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. EXCLUSIVIDADE. CONFUSÃO. CONSUMIDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

2. Este Superior Tribunal de Justiça estabelece que, *"para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação 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"* (AgInt no AREsp 274.873/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

3. A revisão da conclusão adotada pela instância originária acerca da inexistência de confusão entre marcas esbarra na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

### RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA. contra a decisão desta relatoria (e-STJ fls. 651/657) que conheceu em parte do recurso especial para negar-lhe provimento.

Em suas razões (e-STJ fls. 663/683), a agravante reitera as alegações do recurso especial. Sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 124, V e XIX da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), bem como os arts. 489, § 1º, IV e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

Argumenta pela negativa de prestação jurisdicional haja vista a nulidade do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação, e porque o acórdão combatido não teria apreciado aspectos relevantes da demanda suscitados nos embargos

declaratórios.

Diz que o registro de marca com o termo “Freedom” pela empresa recorrida vai de encontro aos princípios da especialidade e da anterioridade. Assim, tal registro seria parcialmente nulo, uma vez que haveria reprodução/imitação da marca da recorrente, afinidade de ramo de atividade e grande risco de confusão ou associação no mercado consumidor. Diz que a concessão do registro da marca “Freedom Power” à empresa recorrida, em relação à especificação scooters, feriu o princípio da anterioridade. O caso em exame configuraria erro material, cometido pelo INPI, uma vez que se a recorrente conseguiu registro de marca para assinalar produtos afins, em data anterior à data do depósito efetuado pela recorrida.

Impugnação às fls. e-STJ 691/716.

É o relatório.

### **VOTO**

Não procede a irresignação.

Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, afasta-se as alegadas negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pois o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pela parte recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da controvérsia, e afastou aqueles que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

É sabido que cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram a solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema nº 339/STF).

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que, para solucionar a controvérsia, o tribunal de origem, soberano na análise dos fatos coligidos aos autos, assim se manifestou:

*"Ambos estão registrados na Classe 12 da Classificação de Nice, mas a especificação é distinta.*

*Enquanto o registro da Apelante está registrado para as atividades relacionadas a pneus (Antiderrapantes (Dispositivos -) para pneus de veículo; Banda de rodagem para recauchutar pneus; Bicicleta, triciclo, etc (Pneus de -); Câmaras de ar para pneumáticos; Lonas [pneumáticos]; Pneus; Pneus (Dispositivos antiderrapantes para -) de veículos; Pneus de bicicletas, triciclos, etc.), o registro da Apelada, anulando, protege as atividades de cadeiras de rodas manuais; cadeiras de rodas elétricas; scooters. É apenas o registro na especificação scooters que a Apelante busca anular.*

*O art. 124, XIX, da LPI disciplina que não são registráveis como marca 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.*

*Os núcleos da proibição, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.*

*Por sua vez, o art. 124, V, da LPI impede o registro de 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.*

*Como se observa, em ambas as hipóteses de proibição é essencial a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas, sem o que não há impedimento para a obtenção do registro.*

*Inicialmente, observa-se que o elemento nominativo das marcas é distinto, ainda que próximo: "FREEDOM" x "FREEDOM POWER". Sendo freedom palavra em inglês que significa "liberdade" e que está presente em marcas de diferentes segmentos mercadológicos, na cultura e no entretenimento, fica fragilizada a ideia aventada pela Apelante de possibilidade de confusão entre as marcas já quanto ao elemento nominativo.*

*Ademais, tratando-se de marcas mistas, protege-se tanto o elemento nominativo quanto o elemento gráfico. Portanto, não basta analisar somente a semelhança entre os nomes das marcas, mas também seus componentes gráficos. Assim, no concernente à distinção visualmente perceptível (art. 122 da LPI), é fácil notar que as marcas não se confundem em sua apresentação ao público (popularmente chamada de "logotipo"), contando com desenhos e disposição gráfica dos elementos visuais bastante distintos, como se observa na colação acima.*

*Aliado a isto, embora as partes atuem em segmentos mercadológicos próximos, os mesmos não são tão semelhantes a ponto de causar associação indevida entre as marcas no público. É difícil conceber que um consumidor presumiria conexão entre a marca de pneus FREEDOM e a scooter FREEDOM POWER.*

*Pontuo que o argumento de que futuramente as empresas podem vir a atuar em exatamente a mesma atividade, suscitado pelo Apelante, não pode servir de fundamento para configurar possibilidade de confusão ou associação indevida para anular ou indeferir um registro de marca. O risco de confusão deve ser real, e não meramente abstrato, não podendo o órgão marcário ou o Judiciário inviabilizarem o exercício de atividade comercial com base em um conjunto fático que não se apresenta.*

*Por conseguinte, de toda forma que se analise a situação, não há suscetibilidade de a convivência das marcas no mercado causar confusão ou associação indevida, pelo que entendo que não há amparo para a pretensão da Apelante." (e-STJ fls. 449/450)*

Em casos análogos, o STJ tem entendimento pela inviabilidade de rever as premissas do aresto combatido, o que demandaria o revolvimento de matéria fática e probatória, inviável no recurso especial pela incidência da Súmula 7/STJ.

Por todos:

**AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CARÊNCIA DE PREJUÍZO COM O JULGAMENTO VIRTUAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO AUTURAL. CONFUSÃO ENTRE MARCAS APENAS EM RELAÇÃO A PARTE DOS PRODUTOS. VERBETE SUMULAR N. 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO DA**

*SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*

*(...)*

*4. O entendimento no sentido de que a confusão ou associação indevida não ocorreria sobre a totalidade do registro da marca, mas apenas em relação aos tapetes de banheiro, pois somente a estes poderia ocorrer confusão no consumidor, porquanto os demais bens não seriam do mesmo segmento e são distintos dos produzidos pela agravada, foi fundado em matéria fático-probatória. Óbice do enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior.*

*5. Esta Superior Tribunal estabelece que, "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação 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" (AgInt no AREsp 274.873/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).*

*6. O entendimento no sentido da sucumbência mínima da autora e a proporção em que cada parte ré foi vencida foi extraído da apreciação fático-probatória, atraindo o teor do texto da Súmula 7/STJ.*

*7. Agravo interno desprovido.*

*(AgInt no AREsp n. 2.443.860/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)*

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Ê o voto.



# **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

## **TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA**

**AgInt no REsp 2.167.908 / RJ**  
**PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2024/0331511-9

Número de Origem:  
50955615920214025101

Sessão Virtual de 25/03/2025 a 31/03/2025

### **Relator do AgInt**

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

### **Presidente da Sessão**

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

### **Secretário**

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA  
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE EIRADO DE ESCOBAR - PE020724  
RODRIGO COELI SILVA - PE049299  
RECORRIDO : FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA  
ADVOGADO : MARCELO HEIDEN MONSER - RS059307  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO  
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU  
INVENÇÕES

### **AGRAVO INTERNO**

AGRAVANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA  
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE EIRADO DE ESCOBAR - PE020724  
RODRIGO COELI SILVA - PE049299  
AGRAVADO : FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA  
ADVOGADO : MARCELO HEIDEN MONSER - RS059307  
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

## TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2025 a 31/03/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 31 de março de 2025