

# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.867.230 - RJ (2018/0024782-4)  
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
RECORRENTE : FAST COM/ E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS  
ADVOGADOS : NATAN BARIL - SP352390  
JULIANA MOTTER ARAUJO - SP352385  
RECORRIDO : UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A  
ADVOGADOS : RODOLFO DE SOUZA PEIXOTO - RJ138192  
RENATA NUNES TEIXEIRA - RJ103169  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO B MOTA - DF015732

## RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por FAST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada pela recorrente em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A, por meio da qual pretende a desconstituição do cancelamento do registro 814980627, relativo à marca nominativa *LEADER*.

Sentença: julgou improcedente o pedido.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU REGISTRO MARCÁRIO - REPRODUÇÃO DE NOME COMERCIAL - RISCO DE CAUSAR ASSOCIAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - A jurisprudência deste Tribunal já assentou que, em se tratando de matéria de direito, o exame de eventual colidência entre marcas prescinde da produção de prova testemunhal e/ou pericial técnica, mormente quando há nos autos prova documental suficiente para formar o convencimento do Juízo;

II - Em havendo colidência entre nome comercial e marca, dentro do mesmo ramo de atividade, ou afim, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior, em face do disposto no art. 124, V, da LPI e no art. 8º da CUP;

# *Superior Tribunal de Justiça*

III - O cancelamento da marca deve ser mantido não apenas por haver risco de confusão quanto ao consumo dos produtos, mas, sobretudo, ante a evidente possibilidade de causar associação indevida com marca alheia, levando o público consumidor a pensar que adquiriu produto de uma determinada empresa, quando, na verdade trata-se do produto de outra;

IV - Apelação desprovida.  
(e-STJ fl. 547)

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos arts. 130 do CPC/73 e 124, V, da Lei 9.279/96. Sustenta que seu direito de defesa foi cerceado pelo juízo de origem, pois é imprescindível a realização de prova pericial para averiguar a efetiva ocorrência de confusão ou associação por parte do público consumidor. Argumenta que o dispositivo legal da LPI indicado como violado exige a efetiva suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais em conflito, circunstância inexistente no particular. Afirma que o nome empresarial possui proteção apenas no Estado em cuja Junta Comercial foi registrado. Pugna pela decretação de nulidade da sentença por violação ao art. 130 do CPC. Subsidiariamente, requer a reforma do acórdão recorrido "para que, reconhecendo-se que a proteção ao nome comercial da Segunda Recorrida está limitada ao Estado no qual foi efetuado o registro de seus atos constitutivos, seja decretada a anulação do ato administrativo praticado pelo Primeiro Recorrido, INPI, que anulou o Registro nº 814806627, referente à marca nominativa "Leader", na classe NCL(8) 28, anteriormente concedido em favor da Recorrente, restabelecendo a plena vigência do registro em questão" (e-STJ fl. 654).

É o relatório.

# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.867.230 - RJ (2018/0024782-4)  
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
RECORRENTE : FAST COM/ E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS  
ADVOGADOS : NATAN BARIL - SP352390  
JULIANA MOTTER ARAUJO - SP352385  
RECORRIDO : UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A  
ADVOGADOS : RODOLFO DE SOUZA PEIXOTO - RJ138192  
RENATA NUNES TEIXEIRA - RJ103169  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO B MOTA - DF015732

## EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA EXTINTA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Ação ajuizada em 25/9/2009. Recurso especial interposto em 13/1/2014 e concluso ao Gabinete em 12/4/2018.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 814980627.

3. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.

4. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

5. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos).

6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente.

# *Superior Tribunal de Justiça*

7. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam no mesmo ramo de atividades e que o uso da expressão *LEADER* pela recorrente é suscetível de causar confusão e associação indevida nos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.



# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.867.230 - RJ (2018/0024782-4)  
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
RECORRENTE : FAST COM/ E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS  
ADVOGADOS : NATAN BARIL - SP352390  
JULIANA MOTTER ARAUJO - SP352385  
RECORRIDO : UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A  
ADVOGADOS : RODOLFO DE SOUZA PEIXOTO - RJ138192  
RENATA NUNES TEIXEIRA - RJ103169  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO B MOTA - DF015732

## VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 814980627.

### 1. ANTECEDENTES FÁTICOS E PROCESSUAIS

Depreende-se dos autos (sentença e acórdão recorrido) que a recorrida - UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A - é sociedade empresária constituída no ano de 1971 e registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro, atuando, desde então, sob o nome fantasia LEADER MAGAZINE. Seu objeto social é o comércio de produtos de vestuário, calçados em geral, tecidos e artefatos, artigos para o lar e material esportivo, dentre outros.

A recorrente, por seu turno, foi constituída em 1988, sob a denominação FAST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA., e tem como objeto social a comercialização de materiais esportivos em geral e de artigos de vestuário.

O depósito da marca objeto da presente ação – *LEADER*– foi efetuado pela recorrente na data de 18/7/1989, sendo certo que desde pelo menos 30/5/1984 a recorrida já se encontrava cadastrada no INPI de acordo com sua

# Superior Tribunal de Justiça

denominação atual (UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A).

O registro em questão foi concedido à recorrente em 17/5/2005 e posteriormente extinto administrativamente em razão da possibilidade de causar confusão com o nome empresarial da recorrida.

Diante desse fato, foi ajuizada a presente ação, com o objetivo de se alcançar provimento jurisdicional que decretasse a nulidade do ato extintivo.

Narra a inicial, em resumo, que se afigura possível a convivência de sinais identificadores iguais (marca ou nome empresarial) quando as atividades não guardam relação entre si. Entende a recorrente que a decretação de nulidade não prescinde da constatação de efetiva suscetibilidade de confusão aos consumidores.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, pois, segundo seu entendimento, o registro prévio do nome empresarial da recorrente inviabiliza a concessão do registro marcário para expressão idêntica, sobretudo quando, como no particular, infere-se a possibilidade de confusão ou associação indevida.

O Tribunal *a quo*, por sua vez, manteve o comando sentencial, ao argumento de que, “havendo colidência entre nome comercial e marca, dentro do mesmo ramo de atividade, ou afim, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior, em face do disposto no art. 124, V, da LPI e no art. 8º da Convenção União de Paris” (e-STF fl. 544).

O acórdão também reconheceu que as atividades desenvolvidas pelas empresas em litígio são bastante semelhantes, sobretudo porque ambas comercializam artigos esportivos e de lazer, “restando desta forma inequivocamente demonstrado que há potencial risco de o consumidor ser levado a erro e/ou confusão quanto à origem dos produtos” (e-STJ fl. 544).

Assentou a Corte regional, por fim, que a sociedade recorrida, titular

do nome empresarial registrado anteriormente à marca anulada, atua comercialmente em todo o território nacional, possuindo, inclusive, um canal de vendas *online*.

## 2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas nos autos, a fim de formar a sua convicção acerca da controvérsia submetida a sua apreciação, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado ao processo, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no caso dos autos. Nesse sentido, por todos: AgInt no AREsp 1.379.479/SP, Terceira Turma, DJe 2/8/2019.

Nesse contexto, o fato de não ter sido reputado necessária a realização de perícia judicial não representa malferimento ao conteúdo normativo dos artigos supracitados (a despeito de o julgamento ter se afigurado contrário aos interesses da recorrente), na medida em que tal providência insere-se nos poderes conferidos pela lei adjetiva ao juiz.

Ademais, ainda que assim não fosse – e ao contrário do que entende a recorrente – a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que “[p]ara a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos” (REsp 1.721.701/RJ, 3ª Turma, DJe 12/4/2018, sem destaque no original).

## 3. DA PROTEÇÃO CONFERIDA AO NOME EMPRESARIAL E DO

## CONFLITO COM REGISTRO MARCÁRIO

Como é cediço, tanto o nome empresarial quanto a marca são passíveis de conferir aos produtos ou serviços comercializados uma identidade específica, sendo capazes de agregar, com o decurso do tempo, elementos para aferição de sua origem e qualidade.

Não por outro motivo, embora encerrem conceituações distintas e possuam objetivo diverso, ambos gozam de proteção jurídica de dupla finalidade: por um lado, tutela-se o nome e a marca contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, evita-se que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

Tal proteção decorre expressamente do comando inserto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República, que estabelece:

a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

No âmbito infraconstitucional, a matéria é regulada, primordialmente, pelos arts. 124, V, e 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

Tais disposições, de um lado, asseguram ao respectivo titular o uso exclusivo da marca no território nacional e, de outro lado, estabelecem situações que ensejam, por exemplo, a recusa de sua concessão pelo órgão competente, como na hipótese de se constatar a ocorrência 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.

O que se depreende do arcabouço legal vigente, nesse contexto, é



que a LPI concede aos conflitos entre nome comercial e marca, em regra, o mesmo tratamento conferido às colidências verificadas entre marcas. A doutrina não discrepa dessa conclusão:

A nova lei [9.279/96], ao consagrar, em boa hora, esses princípios, dá à comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação do conflito entre marcas. Oportuno, aqui, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire proveito econômico parasitário do prestígio do nome comercial alheio.

(DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI, 200, p. 228)

Este Tribunal Superior possui diversos precedentes que cristalizaram entendimento nesse sentido, conforme se pode verificar, a título ilustrativo, do julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (Quarta Turma, DJ de 27/06/2005) e do REsp 1.204.488/RS (Terceira Turma, DJe 02/03/2011).

Voltando a atenção para o caso específico dos autos, verifica-se que, no âmbito da Lei de Propriedade industrial, a questão controvertida é disciplinada pela norma veiculada no já citado inciso V do art. 124, que tratou de conferir efetividade ao art. 8º da CUP (Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial). Eis o teor de tais dispositivos:

Art. 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

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;

O suporte fático enunciado pela regra proibitiva da LPI pode ser dividido em duas partes: // o sinal cujo registro se pretende efetuar deve constituir elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento

ou nome empresarial de terceiros; e (ii) o seu uso, como marca, deve ser passível de suscitar confusão ou associação indevida.

Ainda que se possa cogitar, em tese, de mitigar a interpretação literal dos artigos precitados em virtude de eventual ausência de conhecimento público da existência do nome empresarial ou do título de estabelecimento gerador da incompatibilidade, a hipótese dos autos versa sobre situação em que essa circunstância não se faz presente, conforme se percebe das inferências constantes do acórdão recorrido:

Por outro lado, tampouco merece prosperar a alegação de que o convívio das marcas seria possível pelo fato da atuação comercial da empresa apelada estar circunscrita ao Estado do Rio de Janeiro, pois, como já visto acima, além de possuir um sítio eletrônico para canalizar a venda de seus produtos, o qual evidentemente abrange todo o território nacional, a rede de Lojas Leader ainda atua fisicamente em vários Estados da Federação, como informa sua página institucional na internet. (e-STJ fl. 544)

Para solução da presente controvérsia, portanto, é necessário que se verifique se a marca cujo registro a recorrente pretende ver restabelecido entra ou não em rota de colisão com as circunstâncias impeditivas enunciadas pelo artigo da LPI acima referido.

Em primeiro lugar, é patente que a expressão “LEADER” constitui elemento característico e diferenciador tanto do nome empresarial (UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A) quanto do título de estabelecimento da recorrida (LEADER MAGAZINE) (e-STJ fl. 114).

Em segundo, constata-se que o Tribunal de origem identificou que o registro desse nome empresarial foi arquivado na Junta Comercial em momento que precedeu o depósito da marca *LEADER* no INPI pela recorrente.

Em terceiro lugar, vê-se que o acórdão impugnado deixou claro que as empresas litigantes atuam no mesmo ramo de atividades, tendo esclarecido o

ponto nos seguintes termos:

Na hipótese, a apelante aferra-se na tese de que deveria ser aplicado o princípio da especialidade ao caso, pois as atividades desenvolvidas pelas empresas litigantes seriam distintas, alegando que fabrica e comercializa acessórios para a prática de natação [...], enquanto a apelada comercializa roupas, calçados, brinquedos e utilidades para o lar, mas não comercializa produtos para a prática de esportes [...]. Todavia, tais alegações não espelham a realidade dos fatos, pois, além da atuação no ramo de artigos esportivos estar relacionada como um dos objetivos comerciais em seu Estatuto Social desde 1971 [...], consta da página da recorrida na internet que a mesma comercializa materiais esportivos e de lazer para praia e piscina, como pode ser comprovado no endereço eletrônico <http://www.leader.com.br.esporte-elazer/praiapiscinaecamping/> [...] (e-STJ fl. 544, sem destaque no original)

Por último, reconheceu a Corte regional que a existência simultânea da denominação da recorrida e da marca da recorrente acarretam confusão e associação indevida aos consumidores, sendo inviável o convívio de ambos:

Relevante frisar que o cancelamento da marca deve ser mantido não apenas por haver risco de confusão quanto ao consumo dos produtos, mas, sobretudo, ante a evidente possibilidade de causar associação indevida com marca alheia, levando o público consumidor a pensar que adquiriu produto de uma determinada empresa, quando, na verdade trata-se do produto de outra, o que faz incidir na espécie os incisos V e XIX, do art. 124, da Lei nº 9.279/96. (e-STJ fl. 544, sem destaque no original)

Como é sabido, tais circunstâncias, do modo como apuradas pelo Tribunal *a quo*, são inviáveis de reexame em julgamento de recurso especial, pois exigiriam que se revolvesse o acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Nesse sentido, a título ilustrativo, pode-se conferir o seguinte julgado: AgInt no AREsp 595.424/DF, 3ª Turma, DJe 29/11/2016.

Não se pode esquecer, outrossim, que o Código de Defesa do Consumidor determina a coibição do uso de nomes empresariais e marcas que possam causar prejuízos aos consumidores, tal como ocorreria caso se possibilitasse a convivência de sinais distintivos idênticos, registrados por empresas diferentes, passíveis de causar confusão ao público interessado nos

produtos por elas comercializados:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

[...]

De se registrar, por derradeiro, que não se está a propugnar a tese de que o registro da sociedade empresária na Junta Comercial de qualquer unidade da federação, isoladamente, tenha o condão de conferir ao seu titular direito de usar com exclusividade as expressões constantes em sua denominação comercial em todo o território nacional.

O que se defende, aqui, é que, uma vez reconhecido que a convivência dos sinais ora analisados inviabiliza a identificação da origem comercial dos produtos distribuídos pelas sociedades litigantes, não se pode concluir – diante das circunstâncias fáticas específicas dos autos (abrangência nacional das atividades da recorrida, que possui lojas físicas em diversos estados e também opera vendas pela *internet*) – que o ato do INPI que extinguiu a marca da recorrente esteja eivado de nulidade, na medida em que praticado em total consonância com o que dispõe a legislação de regência.

#### 4. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

Entre os acórdãos trazidos à colação, não há exata similitude fática entre as situações neles versadas e a aqui discutida, elemento indispensável à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,

porque foram descumpridos os arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

## 5. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73 (enunciado administrativo n. 7 do STJ).

