



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003143-68.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MACARIO RAMOS JUDICE NETO

APELANTE: CLUB HAPPY INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI (RÉU)

ADVOGADO(A): CINTIA APARECIDA TORRES TAMBOR (OAB SP136792)

APELADO: NEW BALANCE ATHLETICS, INC., (AUTOR)

ADVOGADO(A): PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARAES (OAB RJ205175)

ADVOGADO(A): RAFAEL MARQUES ROCHA (OAB RJ155969)

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA FIGURATIVA. SIMILITUDE VISUAL ENTRE OS SINAIS. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO CONSUMIDOR. TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Club Happy Indústria e Comércio de Calçados EIRELI contra sentença que declarou a nulidade do registro nº 919795650 da marca figurativa, na classe 25, por colidência com registro anterior nº 817674454, de titularidade da autora/apelada. O pedido recursal visa à reforma da decisão que reconheceu a similaridade visual entre os sinais e a possibilidade de confusão no mercado de vestuário e calçados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

- (i) definir se as marcas figurativas em confronto apresentam distintividade suficiente para coexistirem no mercado;
- (ii) estabelecer se a reprodução ou imitação do sinal registrado anteriormente gera risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, em violação ao art. 124, XIX, da LPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A similitude visual entre os sinais figurativos em disputa é elevada, pois as diferenças apontadas (angulação e tracejados externos) não possuem força distintiva apta a afastar a confusão.

4. A afinidade mercadológica entre as partes é inequívoca, dado que ambas atuam no mesmo segmento (calçados e vestuário), circunstância que amplia o risco de associação indevida.



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

5. A notoriedade da marca da apelada, consagrada pela longa utilização no mercado, confere-lhe distintividade adquirida (secondary meaning), reforçando a proteção jurídica.

6. O aproveitamento parasitário da notoriedade da apelada caracteriza concorrência desleal, inviabilizando a aplicação da teoria da distância, inaplicável a marcas notoriamente conhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A afinidade mercadológica entre os produtos amplia o risco de associação indevida pelo consumidor.

2. A teoria da distância é inaplicável a marcas dotadas de elevado grau de notoriedade e distintividade.

Dispositivos relevantes citados: LPI, art. 124, XIX; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.230/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.08.2021, DJe 19.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento a apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2025.

Documento eletrônico assinado por **MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Desembargador Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20002552228v3** e do código CRC **c83ea56a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO

Data e Hora: 05/11/2025, às 19:54:10