

**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO**

**APELAÇÃO CÍVEL N° 5096751-23.2022.4.02.5101/RJ**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL MACARIO RAMOS JUDICE NETO **APELANTE:** ADIDAS AG (AUTOR) **ADVOGADO(A):** RAFAEL BRAVO CARNEIRO CAETANO (OAB SP505660) **ADVOGADO(A):** GABRIELA LOPES OTA (OAB RJ239990) **ADVOGADO(A):** GABRIEL OLIVEIRA GUILHERME (OAB RJ228123) **ADVOGADO(A):** RAFAEL BRAVO CARNEIRO CAETANO (OAB RJ251484) **APELANTE:** ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV (AUTOR) **ADVOGADO(A):** RAFAEL BRAVO CARNEIRO CAETANO (OAB SP505660) **ADVOGADO(A):** GABRIELA LOPES OTA (OAB RJ239990) **ADVOGADO(A):** GABRIEL OLIVEIRA GUILHERME (OAB RJ228123) **ADVOGADO(A):** RAFAEL BRAVO CARNEIRO CAETANO (OAB RJ251484) **APELADO:** INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU) **ADVOGADO(A):** ----- (RÉU) **ADVOGADO(A):** BRENER DE OLIVEIRA SILVEIRA (OAB MG213607) **ADVOGADO(A):** VICTOR PENIDO MACHADO (OAB MG116442)

**VOTO**

Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Na origem, as autoras/apelantes **ADIDAS** pretendem a nulidade do registro nº 922123683, relacionado à marca figurativa depositada em 19/02/2021, na Classe 25 e concedida em 06/09/2022, de titularidade do apelado.

A sentença julgou improcedente a pretensão tal qual lançada, mantendo, portanto, a marca do réu apelado acima destacada.

Pois bem.

A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Sendo assim, há vedação expressa 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, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).

Destaca-se que, para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: a existência de registro marcário anterior; afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; a reprodução ou imitação da marca anterior e a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

No caso vertente, os registros de marcas das autoras apelantes são anteriores e, nesse passo, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais das marcas figurativas , de titularidade das apelantes, com a marca figurativa de titularidade do apelado.

Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, no ramo de calçados e vestuário, resultando em afinidade de produtos e serviços, o que promove a concorrência entre si, afastando assim o princípio da especialidade.

Já quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “*Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes*”.

Ao confrontarmos as marcas figurativas supostamente colidentes, percebemos não haver suficiente grau de distintividade, eis que as mesmas são quase idênticas, sendo que a única diferença, não distintiva, reside no acréscimo de mais uma listra, não sendo, pois, a hipótese de aplicação da teoria da distância.

Vejamos as marcas figurativas:

**Apelantes:**



## 1) Registro nº 811.809.960



Marca: figurativa

Depósito: 07/12/1984

Concessão: 21/01/1987

Classe: 25

Especificação: *Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes.*

## 2) Registro nº 821.805.037



Marca: figurativa

Depósito: 08/07/1999

Concessão: 18/05/2004

Classe: 25

Especificação: *ROUPAS, Roupas para Esporte e Lazer, Camisas, Camisetas, Camisetas em Jérsei, Roupas íntimas, Roupas de Banho, Shorts, Calças, Saias, Suéteres, Conjuntos, Agasalhos (Conjuntos), Roupas para Chuva, Roupas para Esqui, Macacões, Moletons, Jaquetas, Uniformes, Faixas para Pulso e para a Cabeça [Vestuário], Luvas, Meias; Calçados, Calçados para Esporte e Lazer, Botas, Chinelos, Sandálias; Artigos para a Cabeça, Bonés, Chapéus, Viseiras.*

## 3) Registro nº 740.148.923



Marca: figurativa

Depósito: 21/08/1974

Concessão: 27/07/1982

Classe: 25

Especificação: *Roupas para a Prática de Esportes; Calçados; Calçados Esportivos; Artigos para a Cabeça; Camisas; Camisetas; Roupas em Jérsei; Roupas Intímas; Roupa de Banho; Shorts; Calças; Saias; Suéteres; Bonés; Chapéus; Viseiras; Agasalhos (Trainings); Roupas para Chuva; Roupas para Esqui; Macacões; Botas; Chinelos; Sandálias; Moletons; Jaquetas; Uniformes; Faixas para o Pulso e Faixas para a Cabeça; Luvas; Meias, Todos para a Prática de Esportes.*

**Apelado:**

## 1) Registro nº 922.123.683



Marca: figurativa

Depósito: 19/02/2021

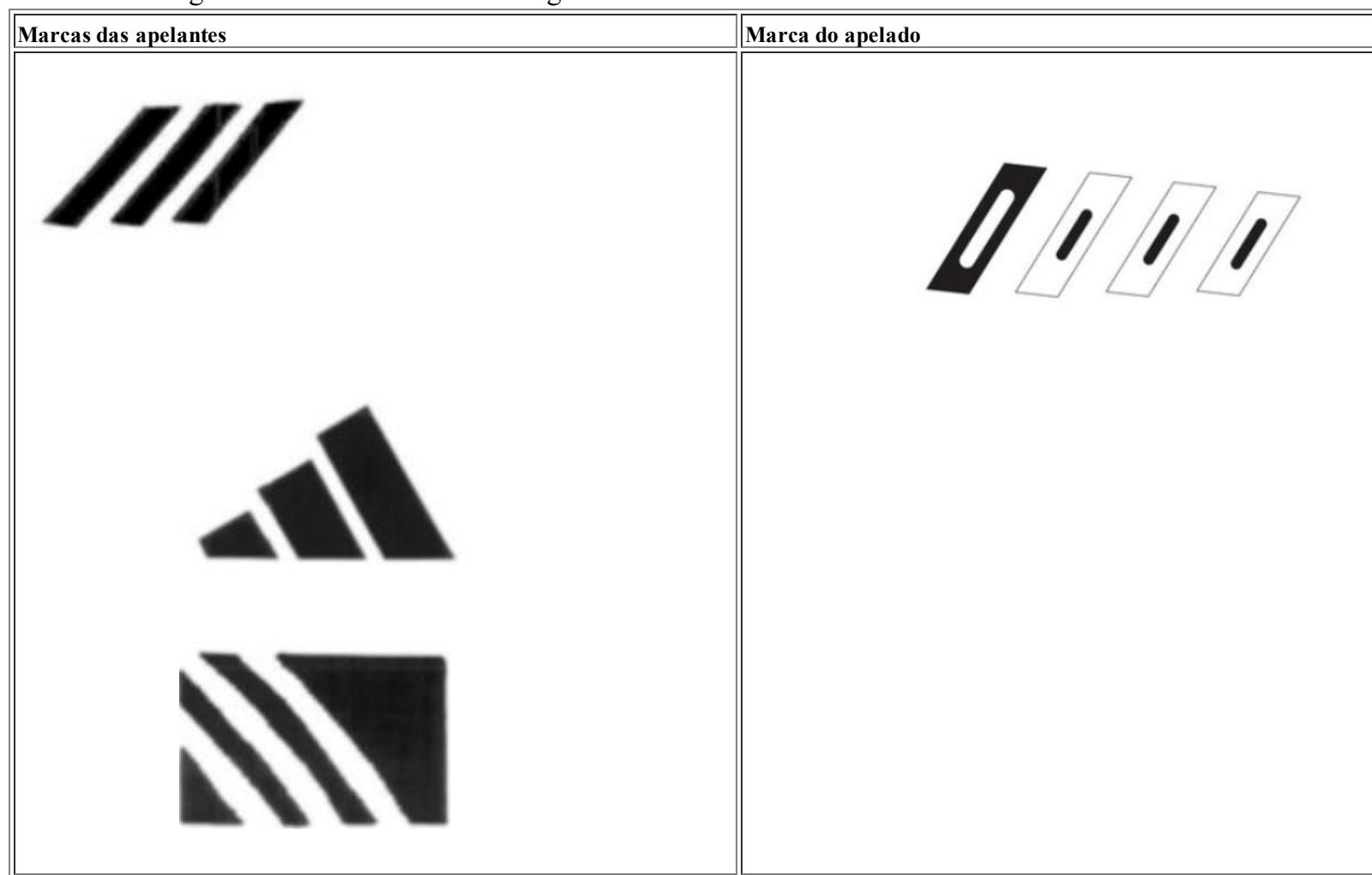
Concessão: 06/09/2022

Classe: 25

Especificação: *Alpercatas; Botas \*; Botas de cano curto; Botas de cano médio; Botas de esqui; Botas para esportes \*; Calçado esportivo; Calçados \*; Chinelo [vestuário comum]; Chinelo [pantufas]; Chinelos de banho; Chuteiras; Coturno; Saltos de sapatos; Saltos para calçados; Sandálias; Sandálias*

*de banho; Sapatos \*; Sapatos de praia; Sapatos para esportes \*; Sapatos para ginástica; Solado não ortopédico; Solas para calçados.*

Agora observemos as marcas figurativas lado a lado:



No caso vertente, sustentam os apelantes que os produtos do apelado são flagrantemente semelhantes aos seus produtos, o que confirma a possibilidade de confusão ou associação indevida perante os consumidores. Além disso, aduz que a sentença apelada considerou – em abstrato – que marcas compostas por listras teriam baixa distintividade, de modo que a regra do art. 124, XIX, da LPI, somente se aplicaria em casos de reprodução efetiva ou proximidade extrema.

Todavia, entendo que as apelantes detêm uma das marcas mais reconhecidas mundialmente no segmento de materiais esportivos e streetwear, tendo sido fundadas em 1949. Sua marca figurativa composta por três listras configura elemento distintivo característico, amplamente associado à identidade da empresa. Conforme bem salientado pelas apelantes, tal elemento está presente em todas as suas linhas de produtos, constituindo-se como a essência de sua identidade visual e o principal sinal distintivo perante o mercado.

Ademais, observa-se que a marca das apelantes possuem o status de alto renome desde 2017, merecendo a proteção do artigo 125 da LPI. Ressalte-se, ainda, que embora o sinal composto por três listras, isoladamente considerado, possa não configurar marca de elevada distintividade, o público consumidor já a associa de forma imediata a calçados e vestuários da marca ADIDAS, dada sua ampla e contínua utilização.

Já no que concerne a análise da colidência marcária, entendo que, embora o símbolo das marcas das apelantes possa ter um *quid* de caráter tradicional e genérico, seu uso isolado, por longos anos e estilizado, como logotipo principal confere ao mesmo um grau elevado de **distintividade secundária**, ainda mais em decorrência do seu uso notório, especialmente no setor de calçados, o qual ambas as partes estão inseridas.

A meu ver, na hipótese *sub judice*, seria possível, até mesmo, a aplicação da teoria do *secondary meaning*, correspondente ao *verkehrsgeltung* germânico, caracterizando-se em relação a uma denominação ou sinal inicialmente genérico que adquire uma eficácia distintiva pelo uso continuado e intenso para um produto ou serviço.

O fenômeno da significação secundária (*secondary meaning*) ou da distintividade adquirida, ocorre em relação a algum signo de caráter comum, descriptivo ou evocativo que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca.

No caso das marcas figurativas das apelantes ocorre uma assimilação associativa e inseparável de um produto-marca ou marca-produto resultante da manifestação sensorial e holística do consumidor que, facilmente, as associa aos produtos aos quais se referem, ou, até mesmo, a um único produto, como os tênis de três listras da marca **ADIDAS**. Aliás, este específico produto estimulou, ao longo dos anos, a fixação de sua identidade na mente dos consumidores, que passaram a reconhecê-lo como produto referência ou por ter sido o próprio um produto pioneiro no mercado.

Essa arbitrariedade da marca da apelante já foi reconhecida por este Tribunal, vejamos:

*DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO INTERPOSTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS DOS REGISTRO DAS MARCAS “LOJA GANGOFF”, “GO GANGOFF” E “CONFECÇÕES GANGOFF”.*

*III - O vocábulo “GANG” é dicionarizado no idioma anglófono, e significa, na língua portuguesa, em tradução livre, “gangue”. Trata-se, assim, de marca fraca, cuja exclusividade no uso deve ser mitigada, a permitir o registro perante o INPI da expressão nominativa, desde que dotada de distintividade. Situação diversa seria, verbi gratia, a do registro dos signos KODAK, XEROX, ADIDAS e HÄAGENDAZS, idealizados com o propósito único de servocacionado a identificar os produtos e os serviços do seu titular, às quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial.*

(Agravo de Instrumento Nº 5015461-31.2020.4.02.0000/RJ, RELATOR: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, j. 29/06/2021).

Ademais, entendo que o simples acréscimo de mais uma listra na marca figurativa do apelado não representa, a meu ver, um elemento adicional distintivo suficiente para afastar a possibilidade de confusão visual, **sobretudo se os produtos forem do mesmo segmento mercadológico, como é o caso dos autos**. Assim, essa similaridade pode ser percebida rapidamente pelo consumidor médio como um vínculo comercial ou de origem comum, em prefeita confusão de sentidos e de percepção.

Essa ausência de distintividade fica ainda mais evidente nas imagens anexadas ao recurso das apelantes, que comparam os calçados fabricados pelo apelado, conforme se observa a seguir:



Fica evidente que o principal propósito do uso da marca pelo apelado é induzir o consumidor ao erro, levando-o a crer, ainda que de forma inconsciente ou desatenta, que está adquirindo um produto da marca ADIDAS, quando, na realidade, trata-se de item fabricado por empresa distinta.

**Considero, portanto, inegável a existência de suscetibilidade à confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, o qual pode ser levado a crer, de forma equivocada, que a marca utilizada pelo réu/apelado constitua mera variação das marcas titularizadas pela parte autora/apelante.**

Ademais, conforme corretamente destacado nas razões recursais, o próprio INPI já indeferiu diversos pedidos de registro de marcas semelhantes à da parte apelante, dentro do mesmo segmento mercadológico, o que evidencia o caráter arbitrário do sinal distintivo por ela adotado e reforça a incompatibilidade de sua convivência com marcas semelhantes.

Vejamos alguns exemplos semelhantes ao do registro figurativo da apelante que foram indeferidos pelo INPI em razão do registro do apelante:

**1) Registro nº 915.080.656**



Depósito: 23/07/2018

Situação: Pedido de registro de marca indeferido

**Classe: 25**

Especificação: *Vestuário masculino; camisas, calças e demais roupas sociais; trajes de festa a rigor; acessórios; calçados masculino; chaparia.*

**2) Registro nº 916.227.740**



Depósito: 08/11/2018

Situação: Pedido de registro de marca indeferido

**Classe: 25**

Especificação: *Bermudas; Sapatos \*; Calçados \*; Camisas; Camisetas; Camisas de manga curta; Sapatos para esportes \*; Camisetas regata para a prática de esportes; Camisas desportivas; Bermuda para prática de esporte; Calçado esportivo; Calças compridas.*

Por derradeiro, vale ressaltar que um dos objetivos de registros das marcas são para evitar a possível confusão do público consumidor na identificação da procedência dos produtos; portanto, as marcas devem ser suficientemente claras e diferentes, o que não é o caso, visto que ambas são marcas figurativas como elementos visuais semelhantes. Nesse sentido, é o seguinte julgado:

*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 concluído ao Gabinete em 12/4/2018.

2. O propósito recursal é verificar a legalidade do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário nº 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 registromarcário 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.

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.**

(*REsp n. 1.867.230/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.*) (grifei).

Diante disso, conclui-se que a coexistência da marca da parte apelante com as anteriormente registradas pelo apelado pode, em tese, induzir o público consumidor a erro ou associação indevida, razão pela qual incide a vedação prevista no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, declarando -se a nulidade do registro nº 922.123.683, com a consequente publicação do reconhecimento desta nulidade na Revista de Propriedade Industrial, devendo a apelada, por força deste comando mandamental (*non facere*), abster-se, em 30 (trinta) dias, de utilizar a marca anulanda, a qualquer título, em quaisquer produtos ou meios de divulgação, fixando -se, desde já, multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, após o prazo assinalado.

Inverto o ônus da sucumbência e, considerando o pedido recursal específico, condeno cada um dos apelados, per se, no mesmo percentual fixado na sentença, a título de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, voto no sentido de **dar provimento** a apelação.

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 **20002417886v12** e do código CRC **8bfc62ad**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO Data e Hora: 10/08/2025, às 09:31:56

**5096751-23.2022.4.02.5101**

**20002417886 .V12**