



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) **APELADO:** ----- (RÉU) **ADVOGADO(A):** BRENER DE OLIVEIRA SILVEIRA (OAB MG213607) **ADVOGADO(A):** VICTOR PENIDO MACHADO (OAB MG116442)

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MARCAS FIGURATIVAS COMPOSTAS POR LISTRAS. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE VISUAL. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LPI. RECONHECIMENTO DE ALTO RENOME E SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ADIDAS em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro de marca figurativa nº 922.123.683, concedido ao apelado em 06/09/2022, na Classe 25. As apelantes alegam colidência com suas marcas figurativas anteriormente registradas, todas referentes a produtos do segmento de vestuário e calçados, sustentando que o registro do apelado reproduz indevidamente elemento distintivo amplamente reconhecido do seu portfólio de marcas, qual seja, o conjunto visual das “três listras”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a marca figurativa do apelado reproduz ou imita, no todo ou em parte, as marcas anteriormente registradas pelas apelantes, causando confusão ou associação indevida perante o consumidor; e (ii) determinar se a marca das apelantes, composta por três listras, goza de distintividade adquirida, apta a impedir registros semelhantes por terceiros no mesmo segmento mercadológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As marcas figurativas das apelantes são compostas por três listras paralelas, elemento distintivocaracterístico e amplamente difundido no mercado desde meados do século XX, com reconhecimento de alto renome desde 2017, circunstância que amplia sua proteção conforme a LPI.

4. Embora listras possam, em tese, representar sinal genérico ou de baixa distintividade, o uso prolongado, intensivo e consistente das três listras pela ADIDAS gerou significação secundária, tornando o sinal apto a identificar com exclusividade a origem empresarial dos produtos.

5. A semelhança visual entre a marca do apelado e as das apelantes — diferenciando-se apenas pelo acréscimo de uma lista — não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão, notadamente em razão da afinidade mercadológica entre os produtos (vestuário e calçados), o que elimina a incidência da especialidade como fator de distinção.

6. O INPI, em outras oportunidades, já indeferiu registros semelhantes à marca das apelantes, evidenciando a consolidação de entendimento técnico-administrativo no sentido da proteção ampliada ao sinal figurativo em questão.

7. O risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor médio é real e presente, tendo em vista o caráter notório da marca das apelantes e a similaridade visual e setorial entre os produtos oferecidos pelas partes.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que basta a mera possibilidade de confusão para que se impeça registro ou se declare a nulidade de marca posterior (REsp 1.867.230/RJ), especialmente quando verificada afinidade entre os produtos e similaridade entre os sinais distintivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A reprodução ou imitação de marca figurativa registrada, ainda que com acréscimo de elementográfico não distintivo, é vedada quando há afinidade mercadológica entre os produtos e possibilidade de confusão ou associação indevida no consumidor.
2. Marcas que adquiriram distintividade secundária, notadamente aquelas de alto renome, devem ser protegidas contra registros semelhantes mesmo em elementos visuais comumente considerados genéricos.
3. O reconhecimento de alto renome amplia o espectro de proteção da marca, afastando a convivência com sinais semelhantes em qualquer ramo de atividade.
4. A aplicação do art. 124, XIX, da LPI exige a presença de registro anterior, identidade ou afinidade de produtos e possibilidade de confusão entre os sinais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), art. 124, XIX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.867.230/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2021.

TRF2, AI 5015461-31.2020.4.02.0000/RJ, Rel. Des. Fed. André Fontes, j. 29.06.2021.

ACÓRDÃO

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

Rio de Janeiro, 05 de agosto 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 2^a 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 **20002417887v3** e do código CRC **812b53a9**.

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

20002417887 .V3