



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2120527 - RJ (2024/0023810-3)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : D'LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
CARLOS PABST PRILLWITZ - RJ108235
ALINE SOUZA PERES - RS087050
LISIANE LISBOA BARROS - RS113805
RECORRIDO : GROUPE ADEO
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
PEDRO PAULO MACHADO VILHENA NETO - SP246786
ÍGOR FERREIRA DA SILVA - RJ234304
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IDÊNTICOS, SEMELHANTES OU AFINS. IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. POTENCIALIDADE. TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE CONCRETA. MARCA DO RECORRIDO QUE DEVE SER INVALIDADA. ANUÊNCIA DO INPI.

1. Ação ajuizada em 6/1/2014. Recurso especial interposto em 3/5/2022. Autos conclusos à Relatora em 7/2/2024.
2. O propósito recursal consiste em (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca **DELINIA** ao recorrido.
3. Prejudicada a análise da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.
4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência 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).

5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio (*D'LINEA* x *DELINIA*) revela a existência de alto grau de semelhança gráfica e identidade fonética entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades (comercialização de móveis e artigos correlatos), a potencial confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é evidente.

6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

7. O próprio INPI manifestou-se nos autos em sentido favorável ao reconhecimento da nulidade da marca do recorrido, uma vez que, segundo apurado pela autarquia, a semelhança existente entre as marcas é passível de causar confusão ou associação indevida.

8. A exceção enunciada pela teoria da distância não se aplica à hipótese dos autos, haja vista que o grau de semelhança entre as marcas objeto da controvérsia (*D'LINEA* e *DELINIA*) é, a toda evidência, muito maior do que aquele que se percebe na comparação entre estas e as expressões invocadas pelo acórdão recorrido.

9. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 16 de abril de 2024.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2120527 - RJ (2024/0023810-3)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : D'LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
CARLOS PABST PRILLWITZ - RJ108235
ALINE SOUZA PERES - RS087050
LISIANE LISBOA BARROS - RS113805
RECORRIDO : GROUPE ADEO
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
PEDRO PAULO MACHADO VILHENA NETO - SP246786
ÍGOR FERREIRA DA SILVA - RJ234304
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IDÊNTICOS, SEMELHANTES OU AFINS. IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. POTENCIALIDADE. TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE CONCRETA. MARCA DO RECORRIDO QUE DEVE SER INVALIDADA. ANUÊNCIA DO INPI.

1. Ação ajuizada em 6/1/2014. Recurso especial interposto em 3/5/2022. Autos conclusos à Relatora em 7/2/2024.
2. O propósito recursal consiste em (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca **DELINIA** ao recorrido.
3. Prejudicada a análise da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.
4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência 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).

5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio (*D'LINEA* x *DELINIA*) revela a existência de alto grau de semelhança gráfica e identidade fonética entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades (comercialização de móveis e artigos correlatos), a potencial confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é evidente.

6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

7. O próprio INPI manifestou-se nos autos em sentido favorável ao reconhecimento da nulidade da marca do recorrido, uma vez que, segundo apurado pela autarquia, a semelhança existente entre as marcas é passível de causar confusão ou associação indevida.

8. A exceção enunciada pela teoria da distância não se aplica à hipótese dos autos, haja vista que o grau de semelhança entre as marcas objeto da controvérsia (*D'LINEA* e *DELINIA*) é, a toda evidência, muito maior do que aquele que se percebe na comparação entre estas e as expressões invocadas pelo acórdão recorrido.

9. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Examina-se recurso especial interposto por D'LINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de registro de marca e de abstenção de uso, ajuizada pela recorrente em face de GROUPE ADEO e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Sentença: (i) julgou procedentes os pedidos deduzidos pela recorrente, “para declarar a nulidade do registro nº 828778450, relativo à marca DELINIA, e determinar que a empresa ré se abstenha do uso da referida marca, sob pena de pagamento de multa diária de mil reais (R\$ 1.000,00)” (e-STJ fl. 893); e (ii) julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção.

Acórdão recorrido: deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrido (GROUPE ADEO), para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DA MARCA NOMINATIVA “DELÍNIA”. ALEGADA COLIDÊNCIA COM AS MARCAS MISTAS CONSTITUÍDAS DAS EXPRESSÕES “D’LÍNEA” E “D’LÍNEA MÓVEIS PLANEJADOS”.

I – Os registros em cotejo têm como elementos característicos as expressões “DELINIA” e D’LINEA”, cuja significação da última, em italiano, no vernáculo, é “da linha”. São termos que guardam íntima relação com os produtos identificados no ramo moveleiro e de desenho de interiores; bem como encontram-se diluídos no segmento, consoante demonstrado na própria sentença, em rol dos registros em vigor que deles se valem.

II - Consoante previsão do art. 124, VI da Lei 9.279-96, não são apropriáveis, como marca, termos que se relacionam diretamente com o produto ou serviço por ele designado, como forma de impedir a outorga de um monopólio indevido ao detentor do primeiro registro que o contém, na medida em que seria detentor de uma marca, cujo elemento nominativo, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento.

III - Pensamento diverso se faria apropriado se a identificação do elemento nominativo, no respectivo segmento, decorresse de um ineditismo, a autorizar o privilégio e as garantias que lhe são inerentes, como o é o uso exclusivo do vocábulo pelo seu titular.

IV – Aplicável ao caso, outrossim, a Teoria da Distância, segundo a qual, em um mesmo segmento mercadológico, uma marca nova não precisa ser mais diferente do que as marcas já existentes são entre si.

V – Provimento da apelação.
(e-STJ fl. 1154)

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Embargos de declaração: interpostos pelo recorrido, foram parcialmente acolhidos, para a correção de erros materiais e para suprir omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais.

Recurso especial: indica a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos: 1.022, I, do CPC; 124, VI e XIX, e 129 da Lei 9.279/96. Além de negativa de prestação jurisdicional, argumenta que “a avaliação do caráter evocativo, genérico, comum, vulgar ou descritivo para determinado produto ou serviço, de qualquer palavra ou expressão, na forma do inciso VI, do art. 124 da LPI, deve ser procedida pelo intérprete em sua forma semântica como originariamente requerida e não pela transposição ao nosso idioma” (e-STJ fl. 1339). Aduz que, “Sendo fato incontroverso para o tribunal que os elementos nominativos assim considerados das marcas D’LINEA vs. DELINIA colidem quanto

ao seu elemento característico, outra não poderia ser a solução que a aplicação da vedação contida no inciso XIX, do art. 124 da LPI” (e-STJ fl. 1344). Sustenta que “a solução adotada pelo tribunal a quo implica em reconhecimento incidental ou ineficácia do registro da marca D’LINEA da Recorrente, contrariando expressamente o art. 129 da LPI e a uniforme jurisprudência do STJ [...]” (e-STJ fl. 1346). Requer o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste em (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca **DELINIA** ao recorrido.

1. RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL.

1. A recorrente, D’LINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, ajuizou a presente ação em face de GROUPE ADEO e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI objetivando provimento judicial que decretasse a nulidade do registro n. 828778450, concedido para a marca de apresentação nominativa **DELINIA** na classe NCL(8) 20, especificamente para identificação de móveis, móveis de cozinha e acessórios correlatos.

2. O primeiro recorrido apresentou reconvenção, mediante a qual postulou a extinção das marcas **D’LINEA MÓVEIS PLANEJADOS** e **D’LINEA**, registradas pela recorrente.

3. O INPI manifestou-se no sentido de anuir com a pretensão deduzida na petição inicial (declaração de nulidade da marca **DELINIA**). Isso porque, segundo consignado pela Diretoria de Marcas da referida autarquia, “há semelhança gráfica e fonética entre os sinais D’LINEA x DELINIA, podendo levar os menos avisados a erro ou associação indevida com o sinal da Autora, haja vista que esta informa estar expandindo seus negócios com abertura de novas lojas próprias e venda de seus produtos em outros estados” (e-STJ fl. 306).

4. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção e procedente o pedido deduzido na inicial – nulidade do registro n. 828778450 – por entender caracterizado o risco de confusão e de associação indevida, uma vez que as sociedades empresárias atuam no mesmo segmento de mercado e ambas as marcas são fonética e graficamente muito próximas (*D'LINEA* x *DELINIA*).

5. A Segunda Turma Especializada do TRF - 2ª Região, por maioria, ao apreciar a apelação interposta pelo GROUPE ADEO, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de invalidação deduzido pela recorrente, em razão da aplicação da teoria da distância e por reconhecer que as expressões em questão (ainda que grafadas em outro idioma) guardam íntima relação com produtos do ramo moveleiro.

6. Contra esse acórdão, D'LINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA interpôs recurso especial, o qual se passa a analisar.

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

7. Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4º e 282, § 2º, do diploma legal precitado) e considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está prequestionada, não incidindo quaisquer óbices à admissibilidade do especial, passa-se diretamente ao exame das questões de fundo, ficando prejudicada a alegação de nulidade do acórdão recorrido.

3. DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA VIOLAÇÃO DE SINAIS MARCÁRIOS E DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

8. Conforme assentado por esta Corte em diversas oportunidades, a finalidade da proteção conferida pelo registro marcário – prevista no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da Lei 9.279/96 – é dupla: por um lado, proteger o titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à

procedência do produto ou serviço ofertado (art. 4º, VI, do CDC). Nesse sentido, a título ilustrativo, confira-se o REsp 1.105.422/MG (Terceira Turma, DJe 18/5/2011).

9. Segundo se depreende da Lei de Propriedade Industrial, a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar **confusão** no consumidor ou que permitam **associação** com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX).

10. Para aferição da existência de confusão ou de associação indevida entre marcas, convém registrar, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado (REsp 1.688.243/RJ, Quarta Turma, DJe 23/10/2018), considerado o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados.

11. O exame da distintividade, elemento cuja análise é essencial para se constatar eventual colidência entre marcas, serve para verificar se os sinais registrados constituem expressões genéricas, necessárias ou comuns, bem como se tais signos são ou não dotados de características evocativas ou sugestivas dos produtos ou serviços que visam identificar.

12. Essa exigência se relaciona com a própria função que se objetiva alcançar com a proteção marcária, haja vista que sua principal finalidade é distinguir determinado produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa.

13. Conquanto não haja previsão legal estabelecendo graus de distintividade e seus respectivos níveis de proteção, é certo que há elementos específicos cujo registro é expressamente vedado em determinadas hipóteses (a título ilustrativo: letras, algarismos, datas ou cores, como regra, não são passíveis de registro).

14. Também obsta o registro as circunstâncias previstas na norma do art. 124, VI, da LPI, dispositivo invocado pelo acórdão recorrido para desacolher a

pretensão da recorrente, cujo teor é o seguinte:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

15. Observe-se que, para a situação poder ser, de fato, enquadrada nessa hipótese, é necessário, por expressa dicção normativa, que a marca **guarde relação com o produto ou serviço a distinguir**, circunstância, todavia, que não se verifica no particular, na medida em que a expressão que constitui o elemento nominativo nuclear das marcas da recorrente – **D'LINEA** – não constitui termo designativo para móveis e acessórios domésticos.

16. A lei em questão também contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar – como na hipótese dos autos – a ocorrência 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).

17. Convém referir que, de acordo com as definições constantes do Manual de Marcas do INPI (<http://manualdemarcas.inpi.gov.br>), sinais de uso comum são aqueles que, embora não correspondam ao nome ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foram originariamente identificados, tenham sido consagrados, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial.

18. Já os sinais considerados vulgares são aqueles que identificam determinados produtos ou serviços mediante o uso de gírias, denominações populares ou familiares.

19. Verifica-se, dessa forma, que, ao contrário do que consta no acórdão recorrido, a marca **D'LINEA**, como designativa de produtos do ramo moveleiro,

não pode ser enquadrada na definição de sinal de uso comum – pois não é expressão consagrada para a finalidade de identificar produtos dessa natureza –, nem como sinal vulgar – uma vez que não se trata de gíria ou denominação popular para tais bens –, de modo que o fundamento que autorizou a conclusão alcançada pela Corte de origem, no sentido de que a marca precitada não pode ser objeto de exclusividade, perde o suporte que o sustentava.

20. Ainda que se reconhecesse, conforme afirmado no acórdão recorrido, que o elemento nominativo da marca da recorrente (*D'LINEA*) constitui termo que se relaciona com a espécie de produtos comercializados pelas sociedades empresárias em litígio (móveis e artigos correlatos), tal circunstância, por si só, **não autoriza que a mesma expressão seja registrada como marca por um concorrente.**

21. Quanto ao ponto, oportuna se mostra a lição de GAMA CERQUEIRA:

Tratando-se, porém, não do nome ou denominação própria do produto, mas de palavra que com ele se relacione, ou de outros elementos comuns, o seu uso, quando necessário, continua livre; mas, como marca, é exclusivo de quem primeiro a registrou.

Esse é o caso, por exemplo, das marcas descritivas, das formadas por letras ou algarismos, e outras. A lei protege o direito que assiste a todos os comerciantes e industriais de usarem as denominações descritivas com que designam os produtos e artigos do comércio, as letras do alfabeto, os algarismos, as menções genéricas e outros elementos que a esses se equiparam.

Não visa, entretanto, assegurar-lhes o direito de empregarem marcas idênticas às criadas pelos seus concorrentes.

(Tratado de Propriedade Industrial. Vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 821, sem destaque no original)

22. O que se conclui, portanto, é que terceiros, atuantes no mesmo segmento mercadológico do titular da marca registrada, não podem adotar a mesma expressão, como sinal marcário, para identificar produtos pertencentes à mesma classe, sob risco de se propiciar confusão ou associação indevida junto ao público consumidor.

23. **Na espécie, a confrontação das marcas em litígio (*D'LINEA* x *DELINIA*) revela haver alto grau de semelhança gráfica e identidade fonética entre elas, de modo que, sendo seus titulares**

sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades, a potencial confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é indiscutível.

24. Diante disso, constatada a impossibilidade de convivência de ambos os registros em razão de potencial confusão ou associação indevida gerada aos consumidores (em ofensa ao art. 124, XIX, da LPI), a proteção marcária do recorrido deve ceder, em respeito ao direito exclusividade de que goza a recorrente (art. 129, *caput*, da LPI).

25. Vale rememorar que, “para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos” (REsp 954.272/RS, Terceira Turma, DJe 1/4/2009).

26. Consigne-se que não se desconhece a jurisprudência desta Corte no sentido de que “marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro” (AgRg no REsp 1.236.353/SC, Terceira Turma, DJe 11/12/2015).

27. Todavia, a hipótese em exame, como visto, versa sobre situação fática distinta, haja vista que, aqui, constatou-se a existência de clara reprodução, ainda que com pequena variação na grafia da expressão, da marca titularizada pela recorrente, o que vai de encontro aos ditames da LPI.

28. De se notar, por derradeiro, a importância atribuída ao aspecto fonético, pelo INPI, em seu Manual de Marcas, para a análise da verificação de colidência entre expressões:

A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.

Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo. Convém lembrar, contudo, que termos ou expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas totalmente distintas.

29. Não por outro motivo, a própria autarquia federal responsável pelo exame dos pedidos de registro manifestou-se nestes autos em **sentido favorável ao reconhecimento da nulidade da marca do recorrido**, uma vez que, segundo constatado, “de fato há semelhança gráfica e fonética entre os sinais D'LINEA x DELINIA, podendo levar os menos avisados a erro ou associação indevida com o sinal da Autora, haja vista que esta informa estar expandindo seus negócios com abertura de novas lojas próprias e venda de seus produtos em outros estados” (e-STJ fl. 306).

30. Tampouco a teoria da distância, invocada pelo Tribunal de origem, permite que se alcance conclusão em sentido diverso da aqui propugnada.

31. Vale lembrar que, segundo compreensão desta Corte, tal teoria preceitua que não se pode exigir de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação a um grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade (REsp 1.819.060/RJ, Terceira Turma, DJe 26/2/2020).

32. Ou seja, a preexistência de um conjunto de marcas similares constitui circunstância a ser considerada, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, quando da apreciação do pedido de concessão ou de declaração de nulidade do registro.

33. Ocorre que, no particular, o grau de semelhança entre as marcas objeto da controvérsia (*D'LINEA* e *DELINIA*) é, a toda evidência, muito maior do que aquele que se percebe na comparação entre estas e as indicadas no acórdão impugnado (*MOBILINEA*, *LINEART*, *METAL LINEA*, *MARMOLINEA*, *LAB LINEA*, *LINEA D'ORO*, *MULTILINEA LINEA BRASIL*, *ARCLINEA*, *PRIMA LINEA*, *ITALINEA* e *GLOBAL MOBILINE*), de modo que não há espaço para aplicação da exceção enunciada pela teoria retro citada.

34. Veja-se que, enquanto *D'LINEA* e *DELINIA* são formadas por expressões unas (praticamente idênticas nos aspectos gráfico e fonético), as demais são compostas pela junção de mais de um vocábulo, sendo certo que os termos que mais se aproximam daquelas (“linea” e “line”) sequer constituem o

elemento nominativo principal destas.

35. Diante de todo o exposto, conclui-se que o uso da marca **DELINIA** implica violação dos direitos da recorrente, a configurar hipótese de confusão, sobretudo porque presentes elementos – identidade fonética e alto grau de similitude gráfica – que permitem inferir que o consumidor pode acreditar que os produtos designados pela marca do recorrido sejam fabricados pela sociedade empresária adversa (**D'LINEA**).

4. DISPOSITIVO.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para declarar a nulidade do registro n. 828778450 (marca **DELINIA**), determinar que o recorrido se abstenha de utilizar a expressão mencionada e restabelecer a multa diária, fixada pela sentença no valor de um mil reais (R\$ 1.000,00), para a hipótese de descumprimento desta determinação.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios aos patronos da recorrente na razão arbitrada pelo Tribunal de origem (15% sobre o valor atualizado da causa).

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0023810-3

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.120.527 / RJ

Números Origem: 00000653520144025101 01216468020154025101 1216468020154025101
653520144025101

PAUTA: 16/04/2024

JULGADO: 16/04/2024

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : D'LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
CARLOS PABST PRILLWITZ - RJ108235
ALINE SOUZA PERES - RS087050
LISIANE LISBOA BARROS - RS113805

RECORRIDO : GROUPE ADEO
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
PEDRO PAULO MACHADO VILHENA NETO - SP246786
ÍGOR FERREIRA DA SILVA - RJ234304

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. FABIANO DE BEM DA ROCHA, pela parte RECORRENTE: D'LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dr. GUSTAVO PACÍFICO, pela parte RECORRIDA: GROUPE ADEO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

 2024/0023810-3 - REsp 2120527