



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5049816-56.2021.4.02.5101/RJ

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER

APELANTE: ESPARTA SEGURANCA LTDA (AUTOR)

APELADO: ESPARTACO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS E OPERACOES DE SEGURANCA LTDA (RÉU)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. DIREITO DE PRECEDÊNCIA E VEDAÇÕES LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO DE REGISTRO POR CADUCIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de registros de marca.
2. A sociedade autora, titular de nome empresarial registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, com filial em São Paulo, pleiteou a nulidade de marcas concedidas a empresa ré, sob o argumento de anterioridade e violação ao seu direito sobre o nome empresarial, que contém o elemento nominativo "ESPARTA".
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base no princípio da territorialidade, que restringe a proteção do nome empresarial à unidade federativa de seu registro, e na constatação de que a autora já havia sido titular de registros para a mesma marca, mas os deixou expirar, o que afastaria a boa-fé necessária para invocar o direito de precedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a anterioridade de registro de nome empresarial em uma unidade da federação constitui óbice ao registro de marca por terceiro em âmbito nacional; e (ii) saber se o titular de marca extinta por falta de renovação pode, posteriormente, invocar o direito de precedência ou a proteção ao nome empresarial para anular registro de terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A proteção ao nome empresarial é regida pelo princípio da territorialidade, limitando-se à unidade federativa da Junta Comercial onde o ato constitutivo foi arquivado, conforme o art. 1.166 do Código Civil. A extensão da proteção para todo o território nacional exige o arquivamento nas demais Juntas Comerciais.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o conflito entre nome empresarial e marca deve ser analisado com base nos princípios da anterioridade, da territorialidade e da especialidade. Para que o nome empresarial impeça o registro de marca, é necessário que sua proteção tenha alcance nacional e que haja risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores.
7. O direito de precedência ao registro, previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96 (LPI), bem como a proteção conferida pelo art. 124, V, da mesma lei, pressupõem a boa-fé do utente. A desídia do titular de um registro de marca, que permite sua extinção por falta de renovação, afasta a presunção de boa-fé.
8. Conforme o Manual de Marcas do INPI e a jurisprudência, o antigo titular de marca extinta não pode invocar o uso anterior para se opor a novo registro legitimamente depositado por terceiro, pois o signo distintivo retornou ao domínio público. A conduta negligente impede o reconhecimento do direito de precedência.
9. Não se aplica a vedação do art. 124, XXIII, da LPI, pois não foi demonstrada a má-fé da empresa ré ou que esta, evidentemente, não poderia desconhecer a marca da autora, a qual já se encontrava extinta à época dos depósitos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação desprovido.

11. *Tese de julgamento*: "1. A proteção ao nome empresarial restringe-se, por força do princípio da territorialidade, à unidade federativa de seu registro, não constituindo óbice ao registro de marca em âmbito nacional, salvo se comprovada a proteção em todo o território e o risco de confusão ao consumidor. 2. O titular de registro de marca que, por desídia, permite sua extinção, perde o direito de invocar o uso anterior como fundamento para anular registro posterior concedido a terceiro de boa-fé, por ausência do requisito da boa-fé exigido para o direito de precedência (art. 129, § 1º, da LPI)."

REFERÊNCIAS

- *Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124 (V e XXIII), 129 (§ 1º); Código Civil/2002, art. 1.166.
- *Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.673.450/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.347.692/RJ; STJ, REsp 1.204.488/RS; STJ, REsp 1.184.867/SC.

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 à apelação interposta por ESPARTA SEGUNRAÇA LTDA, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2025.

Documento eletrônico assinado por **SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora**, 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 **20002393727v4** e do código CRC **b088f52f**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SIMONE SCHREIBER
Data e Hora: 10/07/2025, às 15:20:21

5049816-56.2021.4.02.5101
20002393727.V4

RELATÓRIO

Trata-se de **APELAÇÃO** interposta por **ESPARTA SEGURANÇA LTDA.** contra sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, nos autos da ação movida por esta em face de **INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e ESPARTACO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA.**, julgou **IMPROCEDENTE** o pedido e condenou a **AUTORA** ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em **10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa**, em favor dos **RÉUS**.

A demanda trata da validade dos atos administrativos do INPI que concederam à empresa ré os registros marcários de números **912430532, 912430540, 912430656, 912430613, 912430710 e 912431059**, relativos às marcas "**GRUPO ESPARTA**" e "**GRUPO ESPARTA MONITORAMENTO & SERVIÇOS**", destinadas ao segmento de serviços de segurança.

A autora **ESPARTA SEGURANÇA LTDA.** ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade dos referidos registros marcários, ao fundamento de que: (i) foi constituída em 1992 e expandiu suas atividades com abertura de filiais em diversos estados da federação, inclusive São Paulo; (ii) a expressão "**ESPARTA**" seria elemento característico ou diferenciador de seu nome empresarial; (iii) a empresa ré não poderia alegar desconhecimento de sua existência e marca, haja vista sua posição de relevo no mercado os registros violaram os artigos 124, incisos V e XXIII, da Lei nº 9.279/96; (iv) a prática de contrafação pela empresa ré, que teria buscado apropriar-se do conceito e do prestígio da autora, circunstância reconhecida em decisão da Justiça Estadual de São Paulo que determinou a exclusão da denominação "**ESPARTA**" de seu nome empresarial (evento 1, INIC1).

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos atos administrativos do INPI que concederam os registros marcários questionados (evento 55, SENT1), com base nos seguintes fundamentos: (i) que a proteção ao nome comercial, segundo jurisprudência do STJ, circunscreve-se à unidade federativa onde há registro na respectiva Junta Comercial, aplicando-se o princípio da territorialidade; (ii) que a empresa autora comprovou registro apenas na Junta Comercial de Minas Gerais, não tendo demonstrado extensão da proteção do nome comercial a outros estados; (iii) que a documentação apresentada pela autora consistia apenas de extratos de comprovantes de inscrição cadastral

(CNPJ), de caráter precário; (iv) que a autora não comprovou uso efetivo da marca "ESPARTA" anteriormente aos registros da empresa ré; (v) que a autora já havia depositado anteriormente as marcas "ESPARTA SEGURANÇA" em 1997 e 2001, sendo ambas extintas por expiração do prazo e ausência de renovação, afastando a tese de boa-fé necessária ao direito de precedência; (vi) que não foi demonstrado conhecimento prévio da marca da autora pela empresa ré.

Intimada para ciência da sentença, **ESPARTA SEGURANÇA LTDA.** interpôs apelação, na qual sustenta, em síntese, que: (i) o juízo sentenciante equivocou-se ao afirmar inexistir filial em São Paulo, quando o documento por ele citado demonstra expressamente sua existência; (ii) a sentença da Justiça Estadual de São Paulo comprova a anterioridade e precedência da filial; (iii) o juízo não se manifestou sobre os registros 912430540 e 912430656, em relação aos quais o INPI teria posição favorável à anulação; (iv) os demais registros devem ser anulados por incidirem no artigo 124, inciso V, da LPI, considerando que a empresa autora foi constituída em 1992, anterior aos depósitos de 2017 (evento 61, PET1).

Contrarrazões apresentadas pela sociedade ré **Espartaco Terceirização de Serviços e Operações de Segurança Ltda.** (evento 73, CONTRAZAP1).

Contrarrazões do **INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial** (evento 75, CONTRAZ1).

Na qualidade de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público Federal não se manifestou no presente feito, não tendo sido intimado para tanto em virtude da ausência de interesse público específico que justificasse sua intervenção (evento 13, PARECER1).

É o relatório, peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por **SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora**, 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 **20002393725v2** e do código CRC **d1a55a68**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SIMONE SCHREIBER
Data e Hora: 24/06/2025, às 13:17:25

5049816-56.2021.4.02.5101
20002393725.V2

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por ESPARTA SEGURANÇA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, nos autos da ação movida por esta em face do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e de ESPARTACO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA., julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos réus.

Na hipótese em análise, a apelante ESPARTA SEGURANÇA LTDA. ajuizou demanda em face do INPI e de ESPARTACO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA., objetivando a anulação dos registros de marca n.os 912430532, 912430540, 912430656, 912430613, 912430710 e 912431059, todos da marca "GRUPO ESPARTA", concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial à empresa ré, alegando violação ao art. 124, incisos V e XXIII, da Lei n.º 9.279/96, sob o fundamento de que a expressão "ESPARTA" seria identificadora ou elemento característico de seu nome empresarial e que a demandada não poderia alegar desconhecimento da sua existência e de sua marca, haja vista sua posição de relevo no mercado (evento 1, INIC1).

Após regular instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados, fundamentando sua decisão no princípio da territorialidade que rege a proteção ao nome comercial, consignando que a autora comprovou registro apenas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, não tendo demonstrado extensão da proteção do nome comercial a outros estados da Federação, além de não ter logrado comprovar a efetiva utilização da marca "ESPARTA" anteriormente aos registros da empresa ré. O magistrado destacou ainda que a circunstância de a autora já ter sido titular de registros marcários anteriores para "ESPARTA SEGURANÇA" (extintos por expiração do prazo e ausência de renovação) afastava a tese de boa-fé necessária ao direito de precedência, tornando o termo disponível para uso por terceiros (evento 55, SENT1).

Inconformada, ESPARTA SEGURANÇA LTDA. interpôs apelação para requerer a reforma da sentença. Em seu recurso, aduz, em resumo, que a decisão de primeiro grau partiu de premissa equivocada ao afirmar a inexistência de filial da apelante em São Paulo, fato que estaria explícito no documento do evento 7 e que teria sido o fundamento para uma decisão da Justiça

Estadual de São Paulo (evento 6, ANEXO3) que reconheceu a anterioridade e precedência da filial. Alega, ainda, que o juízo de origem deixou de se manifestar sobre os registros de n.os 912430540 e 912430656, em relação aos quais o próprio INPI, na manifestação do evento 24, teria se posicionado favoravelmente à anulação. Argumenta que os demais registros devem ser anulados por incidirem na vedação do art. 124, V, da Lei n.º 9.279/96, uma vez que o nome empresarial da apelante foi constituído em 09/12/1992, sendo manifestamente anterior aos depósitos dos pedidos de registro da apelada, realizados em 15/03/2017. Por fim, defende que a aplicação da norma do art. 124, V, da LPI não exige que as partes estejam sediadas na mesma unidade da Federação, sendo irrelevante tal fato para a solução da controvérsia.

Depreende-se que, no caso concreto, a questão central da demanda cinge-se a aferir se são válidos os atos administrativos relativos aos registros n.os 912430532, 912430540, 912430656, 912430613, 912430710 e 912431059, diante da alegação da apelante de que estes teriam sido concedidos em violação aos arts. 124, V, e 129, § 1º, ambos da Lei n.º 9.279/96. Adicionalmente, a controvérsia envolve analisar a incompatibilidade entre o nome empresarial adotado em momento anterior e a marca posteriormente registrada no INPI.

Importante destacar que, no âmbito administrativo, o INPI anulou o pedido de registro n.º 912431059, razão pela qual, no que se refere a este pedido, a apelante carece de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Quanto às alegações referentes ao registro n.º 912431059

21. Conforme relatado em seção anterior, o registro atacado foi anulado após exame de PAN protocolado pela empresa autora. Desta forma, não há causa de pedir no que tange o processo em questão, uma vez que o pleito autoral foi provido em esfera administrativa.

Por sua vez, relativos aos registros n.º 912430540, 912430656, 912430532, 912430613 e 912430710, os pedidos da sociedade ré foram formulados com as seguintes especificações:

Especificação contida no cartão CNPJ da autora	Especificação das marcas da ESPARTACO
• Atividades de vigilância e segurança privada; • Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica;	Registros n.º 912430540 e 912430656: • Guardas [vigilância, segurança]; • Monitorização de alarmes anti-roubo e de segurança; • Segurança pessoal; • Serviços de guarda; • Assessoria, consultoria e informação na área de segurança nacional; • Monitoramento e rastreamento de veículos e cargas, contratação de guarda [serviços de segurança]; • Serviço de monitoramento de clientes bancários com a utilização de veículos próprios e da polícia [vigilância e segurança]; • Informação, consultoria e assessoria nas atividades supracitadas Registros n.º 912430532 e 912430613: • Serviços de realocação para empresas; • Administração de empresa; • Administração de holding; • Serviços de terceirização Informação, consultoria e assessoria nas atividades supracitadas Reg n.º 912430710 • Comunicação por rádio; • Comunicação por terminais de computador; • Fornecimento de acesso a banco de dados; • Transmissão de mensagem; • Transmissão de mensagens e de imagens por meio de computador; • Transmissão por satélite; • Fornecimento de acesso a bases de dados.

Administrativamente, o INPI concedeu à sociedade ré os registros de marca relativos aos pedidos 912430540, 912430656, 912430532, 912430613 e 912430710, que se referem as seguintes marcas:

912430532 – GRUPO ESPARTA, NCL(11) 35;

912430540 – GRUPO ESPARTA, NCL(11) 45;

912430613 – GRUPO ESPARTA MONITORAMENTO & SERVIÇOS, NCL(11) 35;

912430656 – GRUPO ESPARTA MONITORAMENTO & SERVIÇOS, NCL(11) 45;

912430710 - GRUPO ESPARTA MONITORAMENTO & SERVIÇOS, NCL(11) 38.

Pois bem. A proteção atribuída ao nome comercial, assim como aquela dirigida aos sinais marcários, busca impedir proveitos econômicos

parasitários, evitar o desvio de clientela e resguardar o consumidor contra possíveis confusões.

Contudo, por força do denominado princípio da territorialidade, a proteção ao nome empresarial restringe-se ao âmbito territorial da unidade federativa sob a jurisdição da Junta Comercial onde foram arquivados os atos constitutivos da sociedade empresária, sendo viável sua ampliação para todo o território nacional mediante apresentação de pedido suplementar de arquivamento perante as demais Juntas Comerciais das unidades federativas.

É o que dispõe o artigo 1.166 do Código Civil:

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

Por sua vez, o registro marcário atribui ao respectivo titular a exclusividade de uso do sinal em todo o território nacional, assegurando-lhe também a faculdade de exigir que terceiros interrompam o emprego de signos idênticos ou confundíveis, nos termos do art. 129, caput, da Lei n.º 9.279/96.

A jurisprudência do c. STJ firmou orientação no sentido de que o conflito entre nome empresarial e marca não pode ser resolvido apenas sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo-se ter em conta outros dois princípios, quais sejam: a) o princípio da territorialidade, relativo ao âmbito geográfico de proteção, e b) o princípio da especificidade, referente ao tipo de produto ou serviço. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

(...)

5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes.

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma.

7- Hipótese em que os elementos apurados pelos juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário e deslealdade concorrencial, assim como de risco de confusão ou associação dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso.

8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcrição da ementa e de trechos sem que haja a indicação precisa da divergência.

9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1673450/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COLIDENCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. SUMULA 7/STJ.

(...)

3. Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente.

4. A aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no INPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. Precedentes específicos desta Corte.

5. A reforma do julgado recorrido demandaria o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula n.º 07/STJ.

6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 13476921RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).

COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. LIMITES. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. REQUISITOS. COLIDÊNCIA COM SIGNOS DISTINTIVOS SUJEITOS A OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO. AFERIÇÃO.

1. A proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.

2. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Esses princípios, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno do "extravasamento do símbolo", ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro.

3. A LPI reconhece duas formas de "extravasamento do símbolo", atuando no sentido de mitigar princípios informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade.

4. Exceção feita ao caso de alto renome, o registro da marca não confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado nicho de mercado.

5. A caracterização do aproveitamento parasitário - que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC/02 - pressupõe, necessariamente, a violação da marca.

6. Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1232658/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012).

No julgamento do REsp 1.204.488/RS, o c. STJ apreciou a questão de colidência entre marcas e, na oportunidade, a relatora, Min. Nancy Andrighi consignou que, para que o nome empresarial goze de proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil. Além disso, definiu os critérios cumulativos para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca, sendo necessário: “(i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Nesse sentido, dispõe a ementa do mencionado julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze

somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

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

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

(STJ. REsp 1.204.488/RS. Relatora Min. Nancy Andrighi. DJe 02.03.2011. Grifos adicionados).

No julgamento do REsp 1.184.867/SC, o Min. Luis Felipe Salomão manteve esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

(...)

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro,

devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

(...)

11. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1.184.867/SC. Relator Min. Luis Felipe Salomão. Julgamento em 15.05.2014. Grifos adicionados).

Conclui-se, portanto, que, para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice ao registro de marca, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial transcenda a tutela meramente estadual, alcançando a exclusividade sobre todo o território nacional mediante o registro do instrumento constitutivo nas Juntas Comerciais de todas as unidades federativas.

A apelante fundamenta sua pretensão na alegada anterioridade do registro de seu nome empresarial no Estado de Minas Gerais, ocorrido em 09/12/1992 e registro de abertura de filial no Estado de São Paulo, para sustentar que tal anterioridade deveria prevalecer sobre os registros marcários da sociedade ré, depositados em 15/03/2017.

No caso concreto, verifica-se que a apelante foi constituída no Estado de Minas Gerais, conforme registro dos seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do referido estado em 09/12/1992, bem como não constam nos autos prova no sentido de que o registro de seus atos constitutivos em todos os estados da federação.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 37.162.435/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 09/12/1992	
NOME EMPRESARIAL ESPARTA SEGURANCA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PASSOS		NUMERO 418	COMPLEMENTO *****
CEP 30.710-540	BAIRRO/DISTRITO CARLOS PRATES	MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALDF@ESPARTASEGURANCA.COM.BR		TELEFONE (31) 3270-8500/ (61) 3403-6567	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

No que se refere à tese da apelante no sentido de que a abertura de filial em São Paulo em 16/02/2009 conferiria proteção ao nome empresarial naquele estado, cumpre assentar que a existência operacional de uma filial é insuficiente para expandir o âmbito de proteção do nome empresarial, o qual permanece adstrito à circunscrição da Junta Comercial onde se localiza a sede da sociedade, na medida em que a proteção almejada pela sociedade autora decorre do registro ou do arquivamento de pedido complementar instruído com certidão da Junta Comercial da sede, nos termos do parágrafo único do art. 1.166 do Código Civil.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.162.435/0008-19 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/02/2009
NOME EMPRESARIAL ESPARTA SEGURANCA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESPARTA SEGURANCA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VOLTA REDONDA	NÚMERO 527	COMPLEMENTO *****
CEP 04.608-011	BAIRRO/DISTRITO CAMPO BELO	MUNICÍPIO SÃO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALDF@ESPARTASEGURANCA.COM.BR		TELEFONE (61) 3403-6567
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/02/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Desse modo, o nome empresarial "Esparta Segurança Ltda", não se encontra protegido em todo o território nacional na data em que a sociedade ré fez o depósito das marcas "Grupo Esparta" (registros nº 912430532 e 912430540), "Grupo Esparta Monitoramento e Serviços" (registros nº 912430613, 912430656 e 912430710) e "Grupo Esparta Tecnologia e Sistemas" (registro nº 912431059), todas depositadas em 15/03/2017, nas classes NCL(11) 35, 38, 42 e 45.

A apelante também sustenta a aplicação do art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/96, sob o argumento de que empresa ré, ao adotar as expressões não poderia alegar desconhecimento da marca “ESPARTA SEGURANÇA”, a qual possui longa trajetória no mercado.

O art. 124, inciso XXIII, da LPI veda o registro de:

“XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,

suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

De acordo com o Manual de Marcas, disponível no site do INPI e instituído pela Resolução INPI/PR nº. 142/2014 e nº 249/2019:

“Este inciso estabelece não ser passível de registro o sinal que imite ou reproduza marca anteriormente registrada no Brasil ou no exterior, não notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis da CUP, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim, ou em razão de ter havido uma relação empresarial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.

(...)

Comprovação do depósito da marca no Brasil

O conhecimento das alegações baseadas na norma em questão está sujeito à comprovação do depósito de pedido de registro em nome do impugnante, independente de exigência por parte do INPI, conforme disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

(...)

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

(...)

Comprovação das alegações

A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia evidentemente a marca do impugnante.”

Observa-se que a hipótese prevista no art. 124, XXIII, da LPI depende da demonstração de que o requerente do registro possuía efetivo conhecimento da marca anterior, não sendo suficiente a mera alegação de que ambos atuam no mesmo ramo de atividade.

No presente caso, embora a apelante seja titular do nome empresarial 'ESPARTA SEGURANÇA LTDA' com registro anterior de marca 'ESPARTA SEGURANÇA' já caducada e atue no mercado de segurança patrimonial, tais circunstâncias não bastam para caracterizar o conhecimento prévio por parte da sociedade ré.

Processo	Marca	Titular	Último evento	Situação
☐ 819926531 [22/05/1997]	ESPARTA SEGURANÇA	ESPARTA SEGURANCA LTDA	Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência	Registro de marca extinto [15/07/2014]
☐ 824165470 [17/09/2001]	ESPARTA SEGURANÇA	ESPARTA SEGURANCA LTDA	Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência	Registro de marca extinto [28/11/2017]

Portanto, a anterioridade do uso do vocábulo 'ESPARTA' em seu nome empresarial ou na marca anteriormente registrada - e já caducada - não implica, automaticamente, que toda empresa de ramos similares conheça a referida marca ou empresa, especialmente em mercados regionais distintos ou com público e estratégias de atuação diversas.

Outrossim, para além da ausência de comprovação da notoriedade ou da proteção territorial do nome empresarial, impende ressaltar que não consta nos autos documentação apta a demonstrar que a empresa ré tinha conhecimento inequívoco da existência da marca 'ESPARTA SEGURANÇA', a qual já se encontrava caducada à época dos novos depósitos, de modo a ensejar a nulidade dos registros com fundamento no art. 124, XXIII, da LPI.

Com efeito, os elementos probatórios são insuficientes para atestar que a empresa ré agiu dolosamente ou com má-fé, sobretudo quando se considera que a expressão 'Esparta' possui evidente referência histórica, cultural e linguística de uso comum, tratando-se, portanto, de um signo de baixa distintividade inerente, cuja utilização não é capaz de, por si só, atrair a presunção de aproveitamento parasitário ou de apropriação indevida.

Outrossim, a semelhança parcial entre o nome empresarial da apelante "ESPARTA SEGURANÇA LTDA." e as marcas "'Grupo Esparta" (registros nº 912430532 e 912430540), "Grupo Esparta Monitoramento e Serviços" (registros nº 912430613, 912430656 e 912430710) e "Grupo Esparta Tecnologia e Sistemas" (registro nº 912431059), registradas pela empresa ré, embora contenham o elemento nominativo "Esparta", são sempre compostos por complementações que os diferenciam.

Assim, não demonstrada a má-fé da apelada nem o conhecimento prévio exigido pelo art. 124, XXIII, da LPI, não subsiste esteio legal para acolher a pretensão anuladora por este fundamento.

No que se refere aos efeitos jurídicos das caducidades declaradas em relação aos registros de marca anteriormente obtidos pela apelante, cumpre destacar que o sistema marcário brasileiro adota, como regra geral, o princípio atributivo de aquisição de direitos sobre a marca. Logo, a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, nos termos do art. 129 da LPI, que confere ao “utente de boa-fé” o direito de precedência condicionado a uso contínuo, diligente e não intermitente do sinal distintivo.

Com efeito, a exclusividade no uso de um sinal distintivo decorre precipuamente da vigência de um registro concedido pelo órgão competente (INPI), e não meramente do uso comercial, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, como, por exemplo, o direito de precedência de marcas notoriamente conhecidas nos termos do art. 126 da LPI.

Nesse contexto, a caducidade de um registro, declarada nos termos do art. 142 da LPI, implica a extinção daquele direito de propriedade marcária, restituindo o signo ao domínio público marcário e removendo a exclusividade antes conferida ao antigo titular.

No caso em exame, é incontroverso que os dois registros de marca da apelante foram declarados extintos pelo INPI (respectivamente em 2014 e 2017).

Processo	Marca	Titular	Último evento	Situação
☐ 819926531 [22/05/1997]	ESPARTA SEGURANÇA	ESPARTA SEGURANCA LTDA	Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência	Registro de marca extinto [15/07/2014]
☐ 824165470 [17/09/2001]	ESPARTA SEGURANÇA	ESPARTA SEGURANCA LTDA	Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência	Registro de marca extinto [28/11/2017]

Isso significa que à época da concessão dos registros impugnados, não houve qualquer violação do disposto no inciso V do art. 124 da LPI, uma vez que a ESPARTACO também possuía nome comercial, contendo a expressão "ESPARTA" à época do depósito e concessão das marcas em questão, não havendo o que se falar em vício nas decisões proferidas pelo INPI. Em outras palavras, do ponto de vista estritamente marcário, não havia direito de marca a ser oposto pela apelante à época dos depósitos questionados.

Nesse contexto, relativo ao argumento da apelante sobre sua trajetória empresarial desde 1992 e o uso anterior do nome "Esparta" em suas atividades, é necessário registrar que tais elementos não lhe conferem o direito de precedência previsto no art. 129, §1º, da LPI, uma vez que essa prerrogativa legal exige requisitos específicos, entre os quais a comprovação do uso anterior e contínuo da marca e a formalização do pedido de registro pelo pretense prioritário

em tempo hábil, ainda que em âmbito administrativo ou judicial, o que não se verificou no caso concreto.

Assim, os sinais nominativos contendo “Esparta” encontravam-se livres para serem registrados por quaisquer interessados de boa-fé, mediante novo pedido de registro junto ao INPI, exatamente o que fez a empresa ré.

Por conseguinte, a proteção assegurada ao nome empresarial pelo art. 124, inciso V, da LPI somente pode ser reivindicada e exercida quando o seu detentor demonstrar não ter sido, anteriormente, proprietário de registro marcário que tenha perdido sua validade por culpa própria, incluindo situações como inadimplemento das taxas devidas, ausência de renovação tempestiva, extinção por desuso ou outras circunstâncias previstas em lei.

No presente caso, observa-se que a apelante não exerceu o direito de precedência na via adequada: não apresentou oposição administrativa contra os pedidos da ré realizados em 2017, nem efetuou depósito próprio contemporâneo para restabelecer suas marcas após a extinção. Somente veio a juízo em 2021, anos após as concessões à empresa ré, pleitear a anulação dos registros.

É evidente que a apelante, sendo usuária do sistema de registro de marcas junto ao INPI, possuía o conhecimento de que deveria velar pela defesa de seu signo, o que, ao não cuidar de fazer, propiciou a extinção da marca ‘Esparta Segurança’ que havia depositado, não podendo vir agora, sob pena de macular inclusive a segurança jurídica que deve nortear as práticas e as relações comerciais, pretender a nulidade de um signo legitimamente concedido, e à época do depósito, estava disponível. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. INPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 124, V E 129, § 1º DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO UTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. CONDENAÇÃO DA APELANTE EM HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A apelante, titular do nome empresarial, também é usuária do sistema de marcas. Inclusive, já teve registro para marca composta com o mesmo signo distintivo usado em seu nome empresarial. Contudo, o registro nº 609.056.239 para a marca nominativa OURO NEGRO DO TRIANGULO foi extinto em 05/07/2005 pela expiração do prazo de proteção legal. Além disso, a empresa recorrente foi titular dos pedidos de registros nº 812.961.897 e 812.961.900, que restaram arquivados, por falta de pagamento das retribuições.

2. O comportamento da apelante a impede de invocar a proteção conferida ao nome empresarial pelo inciso V do artigo 124 da Lei

da Propriedade Industrial-LPI, bem como o Direito de Precedência previsto no artigo 129, § 1º, da LPI.

3. Caracterizada, portanto, a ausência de boa-fé, conforme previsão do Manual de Marcas do INPI, que estabelece que, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do artigo 129 da LPI serão consideradas improcedentes.

4. Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios em desfavor das apelantes em 1% (um por cento) do valor dos honorários fixados na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(TRF-2, Apelação Cível, 5089023-33.2019.4.02.5101/RJ, Relator: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO, 1a. Turma Especializada, julgado em 10/11/2022)

Em resumo, quem deixou de renovar o direito de exclusividade de sua marca, não pode, posteriormente, valer-se do argumento de uso anterior para impugnar o registro de terceiro. Por conseguinte, fica afastada a boa-fé do usuário anterior quando este já foi titular do registro e, por desídia, deixou que ocorresse sua extinção. Nesse sentido, preceitua o Manual de Marcas do INPI:

“São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior.”

Por fim, a apelante alega que o juízo sentenciante omitiu-se quanto à manifestação do INPI, que teria opinado pela anulação dos registros de nº 912430540 e 912430656, relativos, respectivamente, às marcas 'Grupo Esparta' e 'Grupo Esparta Monitoramento & Serviços'. De fato, no parecer do INPI está consignado que, caso o juízo admitisse a documentação apresentada como prova suficiente, a afinidade mercadológica entre as atividades da autora e os serviços elencados nesses dois registros poderia, em tese, justificar a anulação com base no artigo 124, V, da LPI.

Nº do Processo: **912430540**

Marca: Grupo Esparta

Situação: Registro de marca em vigor

Nº do Processo: **912430656**

Marca: Grupo Esparta Monitoramento & Serviços

Situação: Registro de marca em vigor

Contudo, o parecer técnico do INPI não vincula o Poder Judiciário, que, obviamente, detém a prerrogativa de analisar a controvérsia sob todos os seus aspectos fáticos e jurídicos.

Consoante a fundamentação acima exposta, ainda que houvesse afinidade mercadológica entre as atividades protegidas pelos referidos registros concedidos à sociedade ré e as exercidas pela apelante, a proteção ao nome empresarial desta não alcança o território de sede da apelada e, mais importante, a apelante não pode ser considerada usuária de boa-fé para fins de direito de precedência, em razão de sua negligência anterior.

Por tais razões, dadas as peculiaridades do caso concreto, embora comprovada a anterioridade na utilização do nome empresarial com o vocábulo 'ESPARTA' pela autora, conclui-se que não lhe assiste direito à pretensão de ver anulados os registros concedidos pelo INPI à empresa ré, com base no inciso V do art. 124 da LPI.

Por todas as razões já expostas, deve ser mantida a r. sentença.

Considerando que o disposto no art. 85, §2º, §3º e §11º, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente pela sentença em 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Isso posto, voto no sentido de **NEGAR PROVIMENTO** à apelação interposta por **ESPARTA SEGURANÇA LTDA**, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por **SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora**, 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 **20002393726v9** e do código CRC **fa1fae7e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): **SIMONE SCHREIBER**
Data e Hora: 24/06/2025, às 13:17:24

5049816-56.2021.4.02.5101
20002393726.V9