



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2246423 - RJ(2022/0123561-3)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC)
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
RECORRIDO : ROSA CHAMPAGNE CONFECCOES LTDA
OUTRO NOME : ROSA CHAMPAGNE CONFECCOES LTDA. - ME
ADVOGADO : CELINO BENTO DE SOUZA - RJ237865
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA “CHAMPAGNE”. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO, ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. MARCA COLETIVA. VEDAÇÃO AO REGISTRO COMO MARCA DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. ARTS. 123, 124 E 176 DA LPI MARCA COLETIVA. MARCA VINCULADA AO SETOR DE ESPUMANTES. SEGMENTOS DISTINTOS (VESTUÁRIO X BEBIDAS). AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO.

1. O COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) requer a nulidade dos registros referentes às marcas ROSE CHAMPAGNE e ROSA CHAMPAGNE, do ramo de vestuário, sustentando que a expressão “champagne” possui proteção absoluta conferida pela Lei de Propriedade Industrial, não se sujeitando ao princípio da especialidade.

2. As indicações geográficas - tanto as indicações de procedência como as denominações de origem - dizem respeito não meramente à procedência geográfica da mercadoria, mas à respectiva proveniência de localidade associada a determinado tipo de produto ou serviço, pelo qual hajam os produtores ou profissionais de específica atividade logrado prestígio e distinção aptas a atrair os consumidores e agentes de mercado.

3. A marca coletiva “champagne” refere-se à indicação geográfica vinculada à produção de vinhos espumantes, em relação à qual foi reconhecida excepcional qualidade, seja pelo *terroir*, seja pelo processo de fabricação, agregando valor aos respectivos produtos, sem relação com o mercado de vestuário. Inexistência de possibilidade de confusão ou indução falsa do consumidor no confronto entre vestuário e bebidas.

4. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de março de 2026.

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2246423 - RJ(2022/0123561-3)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC)
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
RECORRIDO : ROSA CHAMPAGNE CONFECCOES LTDA
OUTRO NOME : ROSA CHAMPAGNE CONFECCOES LTDA. - ME
ADVOGADO : CELINO BENTO DE SOUZA - RJ237865
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA “CHAMPAGNE”. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO, ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. MARCA COLETIVA. VEDAÇÃO AO REGISTRO COMO MARCA DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. ARTS. 123, 124 E 176 DA LPI MARCA COLETIVA. MARCA VINCULADA AO SETOR DE ESPUMANTES. SEGMENTOS DISTINTOS (VESTUÁRIO X BEBIDAS). AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO.

1. O COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) requer a nulidade dos registros referentes às marcas ROSE CHAMPAGNE e ROSA CHAMPAGNE, do ramo de vestuário, sustentando que a expressão “champagne” possui proteção absoluta conferida pela Lei de Propriedade Industrial, não se sujeitando ao princípio da especialidade.

2. As indicações geográficas - tanto as indicações de procedência como as denominações de origem - dizem respeito não meramente à procedência geográfica da mercadoria, mas à respectiva proveniência de localidade associada a determinado tipo de produto ou serviço, pelo qual hajam os produtores ou profissionais de específica atividade logrado prestígio e distinção aptas a atrair os consumidores e agentes de mercado.

3. A marca coletiva “champagne” refere-se à indicação geográfica vinculada à produção de vinhos espumantes, em relação à qual foi reconhecida excepcional qualidade, seja pelo *terroir*, seja pelo processo de fabricação, agregando valor aos respectivos produtos, sem relação com o mercado de vestuário. Inexistência de possibilidade de confusão ou indução falsa do consumidor no confronto entre vestuário e bebidas.

4. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, por COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) contra acórdão que negou provimento à apelação, no ponto em que visava a recorrente à declaração de nulidade dos registros "ROSE CHAMPAGNE" e "ROSA CHAMPAGNE" de titularidade da empresa ROSA CHAMPAGNE MODAS LTDA - ME, tendo sido assim ementado (fls. 688-691):

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO- PEDIDO DE DANOS MORAIS- POSSIBILIDADE- CAUSA DE PEDIR CONEXA- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL- ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

1. Caso concreto- COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) propôs ação em face de ROSA CHAMPAGNE MODAS LTDA – ME e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, requerendo que fosse decretada a nulidade dos registros nº 901546844 e nº 901546828 para a marca ROSE CHAMPAGNE nas Classes Internacionais 35 e 25; do registro nº 906154677 para a marca ROSA CHAMPAGNE na Classe Internacional 35; bem como o indeferimento do pedido de registro nº 906154537 para a marca ROSA CHAMPAGNE na Classe Internacional 25, todos de titularidade da empresa Ré.

2. Sentença- O juízo a quo, preliminarmente, entendeu que a posição processual do INPI não deve ser a de assistente, mas a de parte ré. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais formulado apenas em face da empresa Apelada, ROSA CHAMPAGNE MODAS LTDA – ME, o juízo de 1º grau entendeu que: “inicialmente, cumpre ressaltar a incompetência absoluta deste Juízo Federal, para processar e julgar o presente feito, no que tange ao pedido relativo ao pagamento de indenização por danos morais, formulado apenas em face da empresa Ré, pessoa jurídica de direito privado”. No mérito, julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) “temos com clareza que a expressão “champagne” é uma indicação geográfica, mais precisamente uma denominação de origem. Para definirmos com clareza o escopo da proteção legal, vejamos o art. 124, inciso IX da LPI. Art. 124. Não são registráveis como marca: IX- indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Desta forma, do que extraímos da leitura do texto legal, a proteção do sinal de indicação geográfica se vincula ao risco de causar confusão ou induzir falsamente àquela indicação”; (ii) “embora a Autora queira fazer parecer diferente, o artigo que disciplina a proteção das Indicações Geográficas não é o art. 16.3 do Acordo Trips, mas sim, como vimos, o art. 22, e este dispositivo, repetimos, vincula sua aplicação aos casos onde há o risco de indução ao erro quanto ao local de origem”; (iii) “da aplicabilidade do art. 6 bis da CUP c/c 16.3 Trips: da leitura da legislação acima exposta, fica bastante claro que ambos os dispositivos abordam o fenômeno relativo à fama da marca. Note-se que os legisladores são bem claros e explícitos em ambos os textos, limitando a aplicação destas a marcas de indústria e comércio, consequentemente, não é possível estabelecer uma interpretação analógica que vá ao contrário da Lei. Há de se notar ainda que em ambos os casos, em especial o Acordo Trips, os legisladores criaram artigos específicos para indicações geográficas, assim, se quisessem que este reconhecimento ocorresse no âmbito das indicações geográficas, de certo, teriam explicitado na Lei, logo, obviamente, se não o fizeram, é que entenderam que, pelas características inerentes a este instituto, tal entendimento não seria aplicável. Observe-se que este posicionamento também é o esposado pela LPI, tendo o legislador brasileiro restringido tal fenômeno às

marcas. Logo, não há, sob o aspecto legal, possibilidade de se aplicar os dispositivos de notoriedade na hipótese aventada pela Autora.”; (iv) “do exposto acima, surge uma questão premente, qual seja, o porquê da legislação, tanto estrangeira, quanto nacional, negar a notoriedade para Indicações Geográficas. Isto ocorre em razão da natureza diversa de indicação geográfica e marcas. A indicação geográfica, ou mais especificamente, no caso em tela, a denominação de origem, é o nome geográfico de um determinado território, que diante de determinadas características especiais identifica produto ou serviço, ou melhor, é o nome, é a denominação de uma região, sendo sinônimo, muitas vezes do próprio produto, uma relação metonímica. Neste caso o “champagne” é o nome de um determinado local geográfico, no caso, a região de origem do produto que, de acordo com a origem empresarial, vai adotar marcas distintas, e.g. “Veuve Clicquot”, “Don Pérignon”, etc. Já o conceito de marca é distinto. (...) Logo, para a propriedade intelectual, o que é notório, famoso, de renome, não é o produto ou uma determinada região geográfica, é a marca deste”; (v) “assim, a notoriedade do art. 6 bis da CUP, 16.3 do acordo Trips, e arts. 125 e 126 da LPI não podem abranger denominações de regiões geográficas, pois se assim fosse, impediria que os residentes daquelas regiões criassem marcas que remetem àqueles lugares para identificar produtos e serviços completamente diversos da atividade realizada pelo detentor da Indicação Geográfica”; (vi) “da aplicabilidade do art.181 da LPI: a restrição constante no dispositivo, qual seja, “que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem”, não pode ser entendida como absoluta, mas sim, na forma dos arts. 176 e 177, que definem e delimitam o que é indicação de procedência e denominação de origem, pois se fosse de outra forma, estaria essa norma indo de encontro ao exposto no inciso IX do art. 124 e no art. 22.3 do Acordo Trips, o que seria um completo absurdo”; (vi) “alegações improcedentes quanto aos incisos IX e X do artigo 124 da LPI, tendo em vista que não há risco de confusão, uma vez que o sinal em exame destina-se a assinalar produtos de segmento mercadológico distinto (vestuário x bebidas alcoólicas)”; (vii) “ao examinarmos as argumentações, concluímos que razão não lhe assiste, isso porque, a expressão que compõe a marca mista em apreço “ROSE CHAMPAGNE” significa no vernáculo “ROSA CHAMPANHE” que se refere a cor (rosa com tonalidade da bebida champanhe) e não a região da França “CHAMPAGNE” que sabidamente é indicação geográfica (denominação de origem) devidamente reconhecida por este INPI como região produtora de vinhos espumantes”.

3. Argumentos suscitados na apelação COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE- (i) “para a análise do presente conflito não cabe a aplicação do “princípio da especialidade”, não devendo a proteção da indicação geográfica ser restringida ao segmento de mercado do produto por ela identificado. E, de fato, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) não indica uma vedação ao registro de indicação geográfica de forma relativa, ou seja, vedação que existiria apenas “no caso de a indicação ser capaz de causar confusão relativa”, como previsto no artigo 124, XIX da LPI. Quando a Lei fala em possibilidade de “confusão”, na verdade se refere à sua imitação”; (ii) “com efeito, uma atenta leitura do art. 124, inciso IX, da Lei da Propriedade Industrial, revela a proteção absoluta às indicações geográficas ao proibir o seu registro como marca. E como define o art. 176 da mesma lei, as indicações geográficas compreendem as indicações de procedência e as denominações de origem”; (iii) “cumpre observar, ainda, que o artigo 124, X, da LPI também proíbe o registro de sinal que induza à falsa indicação de procedência e de qualidade do produto, como pode ocorrer caso os consumidores venham a deparar com o termo CHAMPAGNE inserido dos rótulos e etiquetas dos produtos oferecidos pela empresa Apelada, o que é todo indesejável”; (iv) “e lei vai ainda mais adiante, proibindo expressamente, em seu

art. 179, que se atribua a alguém exclusividade quanto ao nome de um país, cidade ou região, considerada indicação de procedência ou indicação geográfica, tal como “CHAMPAGNE”¹⁴; (v) “não pode a Apelada pretender obter registro para marca composta pela denominação de origem (“CHAMPAGNE”) para assinalar qualquer produto ou serviço que seja, sendo a mesma irreregistrável e não suscetível de apropriação por aqueles que não estejam estabelecidos no referido local, nem tampouco sejam produtores dos seus produtos famosos”; (vi) “ainda neste sentido, cumpre ressaltar que, em momento algum, o legislador se utiliza, tal como o faz no inciso XIX do mesmo artigo 124, da expressão “para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim”, quando então indicaria uma suposta aplicação do princípio da especialidade às indicações geográficas. Não obstante, não há tal limitação de proteção para as indicações geográficas. O dispositivo legal é claro, sendo a mens legis a concessão de proteção absoluta às indicações geográficas. Na verdade, o que se verifica é um erro de interpretação da palavra “CONFUSÃO” no inciso IX do art. 124 da LPI. Com efeito, tanto a Autarquia Apelada como o d. magistrado a quo associam equivocadamente a palavra “confusão” aos produtos e serviços identificados pelo pedido de registro da marca”; (vii) “não obstante, e em que pese a interpretação da Autarquia Apelada e do MMº Juízo a quo, a “confusão” à que alude o inciso IX do art. 124 da LPI não se refere aos produtos e serviços identificados pelo pedido de registro da marca, mas sim ao grau de semelhança entre a indicação geográfica e sua imitação. De fato, isso é o que se depreende, inclusive, da leitura do art. 181 da LPI”; (viii) “outrossim, o art. 182 da LPI claramente restringe o uso da indicação geográfica aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, em mais uma prova da proteção absoluta conferida às indicações geográficas”; (ix) “o fato de se pretender registrar CHAMPAGNE como elemento integrante de marca para identificar “produtos de vestuário” e não para artigos vinícolas, é de todo irrelevante, pois se trata de uma denominação de origem que, como já demonstrado, é protegida com maior rigor por se prender a um local intrinsecamente ligado ao produto, devido à influência de fatores humanos e naturais, tais como o solo e o clima”; (x) “de fato, se aplicarmos uma analogia ao entendimento esposado pelo MMº Juízo a quo, poderíamos afirmar que seria lícito a empresa Apelada registrar a expressão “AZUL TIFFANY” para identificar produtos e serviços das classes internacionais 25 e 35, sustentando que a marca indica a tonalidade do azul? A resposta, como se sabe, é negativa. Aliás, ao contrário da suposta cor “rosa Champagne” que, como visto, não existe, a expressão “AZUL TIFFANY” é muito utilizada para indicar a tonalidade do azul utilizada nas embalagens da empresa Tiffany & Co e, nem por isso, a marca TIFFANY poderá ser apropriada por terceiros sob a alegação de que tal expressão constituiria uma “cor”¹⁵; (xi) “restou evidenciado, portanto, que as marcas da empresa Apelada, na verdade, indicam um dos tipos de bebida protegidos pela denominação de origem Champagne. ROSE CHAMPAGNE e ROSA CHAMPAGNE são, na verdade, o próprio Champagne do tipo rosé”; (xii) “considerando que marcas e indicações geográficas são sinais distintivos que não podem ser vistos de forma isolada mas, ao contrário, que existe uma grande relação entre ambos os institutos, e considerando que o art. 16.3 do TRIPS protege as marcas notoriamente conhecidas em seção específica, tal artigo se aplica analogicamente às indicações geográficas notoriamente conhecidas, como é o caso de CHAMPAGNE, ao contrário do que entendeu o MMº Juízo a quo”; (xiii) “a conduta parasitária adotada pela empresa Apelada não pode ser ratificada pelo Judiciário, sendo incongruente tentar ampará-la no princípio da especialidade, uma vez que sua aplicação sequer encontra respaldo nas disposições legais concernentes às denominações de origem”; (xiv) “é inequívoca a necessidade de

se resguardar a unicidade e a forma como a denominação de origem Champagne vem sendo utilizada, evitando que o público deixe de associar, imediatamente, tal sinal à sua origem e produto relacionado, o que acarretaria danos irreparáveis a toda coletividade da região de Champagne autorizada a utilizar esta indicação geográfica; (xv) “o Enunciado 109 da 3ª Jornada de Direito Comercial do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovado em 07 de junho de 2019, ao contrário do que entendeu o MMº Juízo a quo, estabelece que “Os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 55 do CPC””.

4. Contrarrazões INPI- requereu que fosse negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

5. Argumentos suscitados nas contrarrazões ROSA CHAMPAGNE MODAS LTDA. - ME- (i) “diferente do que foi dito nas razões recursais, não há suscetibilidade de confusão ou associação entre as litigantes e suas marcas, de tal forma que não há meios de se imputar qualquer ilegalidade ao ato administrativo de concessão dos registros da apelada, pois a própria Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 - arts. 124, IX e 181), assim como a Convenção da União de Paris (Decreto 1.263/1994 - art. 6, bis (1) e o Acordo Trips (art. 22, item 3), permitem a adoção e o registro de marcas semelhantes ou até mesmo idênticas, por empresas distintas, para assinalar produtos ou serviços diferentes, desde que a suscetibilidade de confusão ou associação inexista, exatamente como no caso”; (ii) “as expressões em cotejo destinam-se a assinalar produtos e serviços completamente diferentes e sem nenhuma conexão ou afinidade entre si. Em outras palavras, as marcas concedidas à apelada não induzem à falsa indicação de procedência, porque não possuem conexão nem relação com vinhos”; (iii) “a apelante, titular do registro da denominação de origem que designa um produto específico, qual seja, vinho espumantes (certificado a fls. 308), procura deliberadamente e de má-fé distorcer conceitos legais objetivos inseridos na Lei da Propriedade Industrial, na Convenção de Paris e no Acordo Trips, na intenção de justificar um imaginário direito absoluto sobre a denominação de origem CHAMPAGNE em todos os ramos de atividades, o que, com efeito, a Lei não permite”; (iv) “o inciso IX do artigo 124, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) é bastante claro ao mencionar que não são registráveis como marca indicação geográfica, sua imitação “suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica”. Nesse ponto, o correquerido INPI foi categórico a fls. 382 em parecer juntado nestes autos, ao discordar veementemente da interpretação equivocada dada pela apelante em relação à legislação que rege a matéria e ao tentar fazer crer que possui direito absoluto sobre a denominação de origem, indo completamente contra a lógica do dispositivo do inciso IX, do artigo 124, da LPI, visto que se o legislador quisesse que toda e qualquer denominação geográfica fosse impedimento absoluto, não teria adicionado ao dispositivo a expressão “sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica”. Simplesmente deixaria o texto como “Não são registráveis como marca: indicação geográfica””; (v) “do mesmo modo, o inciso XIX, do artigo 124, da Lei marcária estabelece que não são registráveis como marca 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””; (vi) “e como se isso não bastasse, o artigo 6 bis (1) da Convenção da União de Paris estabelece de forma bastante clara – e sem espaço para interpretações criativas ou equivocadas – que os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação

ou tradução “suscetível de estabelecer confusão” de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere notoriamente conhecida e “utilizada para produtos idênticos ou similares””; (vii) “acrescente-se ainda que o artigo 22 do Acordo Trips, em seu item 3, também possui redação bastante clara, objetiva e sem espaço para malabarismos em sua interpretação, ao mencionar que “um Membro recusará ou invalidará, ex officio se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem””.

6. Sentença reformada em parte- O pedido de danos morais é consequência lógica do pedido de nulidade do registro, razão pela qual deve ser apreciado pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e incompatíveis.

Tendo em vista a improcedência autoral, em relação ao pedido principal de nulidade de registro, é forçoso reconhecer, que o pedido de indenização por danos morais restou prejudicado.

7. Apelação provida em parte.

ACÓRDÃO

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

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 124, incisos IX e X, 176, 178, 179, 181 e 182 da Lei da Propriedade Industrial (LPI); o art. 6 bis da Convenção da União de Paris; e o art. 16.3 do TRIPS, com menção ao art. 1.1 do TRIPS.

Sustenta como tese central que a proteção conferida às indicações geográficas é absoluta, não se sujeitando ao princípio da especialidade.

Afirma que o art. 124, IX, da LPI veda o registro como marca da própria indicação geográfica, bem como de sua imitação suscetível de causar confusão, e de sinal que induza falsamente indicação geográfica, sendo irrelevante a diferença de classes marcárias. Correlaciona essa interpretação aos arts. 176, 178, 179, 181 e 182 da LPI, enfatizando que “confusão” no inciso IX do art. 124 diz respeito à semelhança com a indicação geográfica, e não ao ramo de atividade.

Defende, ainda, ofensa ao art. 124, X, da Lei da Propriedade Industrial, ao argumento de que o emprego de “CHAMPAGNE” em marcas de vestuário induz à falsa indicação de procedência e qualidade, e que o art. 179 impede a atribuição de exclusividade sobre nomes geográficos a terceiros não estabelecidos no local, reforçando que o art. 181 somente admite uso de nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem, sem indução de falsa procedência.

Aduz que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 6 bis da Convenção da União de Paris e ao art. 16.3 do TRIPS ao afastar a proteção reforçada por notoriedade, pleiteando aplicação analógica dessa tutela às indicações geográficas

notoriamente conhecidas, como “CHAMPAGNE”. Invoca, ainda, o art. 1.1 do TRIPS para afirmar a possibilidade de a lei nacional prover proteção mais ampla, e sustenta que a utilização das marcas “ROSE CHAMPAGNE” e “ROSA CHAMPAGNE” configura aproveitamento parasitário e diluição, com prejuízo à coletividade titular do signo distintivo.

Registra, por fim, divergência jurisprudencial, apontando dissídio em torno da tese da proteção absoluta das indicações geográficas, com paradigma do STJ no REsp 1.165.655-RJ (Bordeaux), e menciona decisões estrangeiras convergentes, além de julgados do próprio Tribunal de origem.

Contrarrazões às fls. 1208-1223, nas quais a parte recorrida ROSA CHAMPAGNE MODAS LTDA. – ME sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso especial por incidência da Súmula 7/STJ, deficiência de fundamentação e ausência de prequestionamento, com referência à Súmula 284/STF e à juntada de documentos estrangeiros sem tradução. No mérito, defende a aplicação do princípio da especialidade, ausência de suscetibilidade de confusão, e cita precedentes deste STJ sobre proteção restrita ao ramo de atividade, além da impossibilidade de cumulação de pedido indenizatório em ação de nulidade perante a Justiça Federal.

Contrarrazões às fls. 1225-1229, apresentadas pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), reiterando a inadmissibilidade do recurso especial por necessidade de reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ) e ausência de prequestionamento, com menção às Súmulas 356, 283 e 282 do Supremo Tribunal Federal, e destacando que o acórdão recorrido não violou os dispositivos legais invocados.

É o relatório.

VOTO

Na origem, o COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) ajuizou ação ordinária em face de ROSA CHAMPAGNE MODAS LTDA – ME e do INPI, visando (i) a nulidade dos registros n. 901546844 e n. 901546828, para a marca ROSE CHAMPAGNE, nas Classes Internacionais 35 e 25; (ii) a nulidade do registro n. 906154677, para a marca ROSA CHAMPAGNE, na Classe Internacional 35; e (iii) o indeferimento administrativo do pedido de registro n. 906154537 para a marca ROSA CHAMPAGNE, na Classe Internacional 25.

Para além dos pedidos de nulidade de registro, o autor requereu a condenação da 1ª recorrida a cessar o uso da denominação de origem "champagne," ou qualquer outro sinal semelhante, sob pena de multa diária, bem como indenização pelos danos morais.

O juízo de primeiro grau, após reconhecer o INPI como parte e não assistente, julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos morais por incompetência absoluta da Justiça Federal em relação à lide entre particulares, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos de nulidade e de

indeferimento administrativo do pedido de registro n. 906154537, assentando, em síntese, que a expressão “champagne” é indicação geográfica, com proteção vinculada à suscetibilidade de confusão ou indução falsa, que não se verifica diante da distinção entre segmentos (vestuário x bebidas), e que “ROSE CHAMPAGNE” se refere à tonalidade, não à região francesa.

O Tribunal de origem, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para reconhecer a competência da Justiça Federal quanto ao pleito indenizatório, mantendo, entretanto, por seus próprios fundamentos, a improcedência dos pedidos de nulidade, ficando prejudicado o pedido de danos morais.

Transcrevo os fundamentos da sentença, que foram adotados como razões de decidir pelo acórdão recorrido (fls. 556-557):

Com efeito, em conformidade com a documentação acostada aos autos (fls. 62, 64, 66, 72 e 377), **constata-se que as marcas ROSE CHAMPAGNE em questão são mistas e se referem a produtos e serviços do segmento de mercado de vestuário (classes 35 e 25), diversos dos elementos descritos no Registro de Indicação Geográfica de fls. 308 (“denominação CHAMPAGNE como INDICAÇÃO GEOGRÁFICA para VINHO ESPUMANTES”),** como bem observado pelo INPI às fls. 70 e 310, in verbis: (...)

“Oposição impetrada por COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, com base nos incisos IX e X do art. 124 da LPI, artigo 194 da LPI e 4º, VI, do Código de Defesa do Consumidor. Alegações improcedentes quanto aos incisos IX e X do artigo 124 da LPI, tendo em vista que **não há risco de confusão, uma vez que o sinal em exame destina-se a assinalar produtos de segmento mercadológico distinto (vestuário x bebidas alcoólicas).**” “Argumenta a requerente, resumidamente, que o registro em questão foi concedido com infringência ao disposto no art. 124, incisos IX e X da LPI. Ao examinarmos as argumentações, concluímos que razão não lhe assiste, isso porque, **a expressão que compõe a marca mista em apreço “ROSE CHAMPAGNE” significa no vernáculo “ROSA CHAMPANHE” que se refere a cor (rosa com tonalidade da bebida champanhe) e não a região da França “CHAMPAGNE” que sabidamente é indicação geográfica (denominação de origem) devidamente reconhecida por este INPI como região produtora de vinhos espumantes. (...) Isso posto, concluímos que não há qualquer possibilidade de falsamente induzir o consumidor a crer que os produtos que são comercializados com a marca em apreço são oriundos da região de “CHAMPAGNE”, até porque a região é denominação de origem reconhecida por produzir o vinho espumante e não roupas e, por conseguinte, não há infringência das normas legais arguidas.**”

Isto posto:

- 1- julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de condenação da empresa Ré no pagamento de indenização por danos morais; e
- 2- julgo improcedentes os demais pedidos.

O provimento parcial da apelação foi apenas para reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do pleito indenizatório, ficando

mantida a improcedência dos pedidos de nulidade pelos mesmos fundamentos da sentença, e prejudicado o pedido de danos morais.

Sobreveio, então, o recurso especial que passo a examinar.

O art. 123 da Lei de Propriedade Industrial prevê três tipos de marcas:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

No caso em exame, tem relevância o conceito de marca coletiva, defendido pelo recorrente, o COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), o qual sustenta, com base nos arts. 124, incisos IX e X, 176, 178, 179, 181 e 182 da Lei da Propriedade Industrial, a nulidade das marcas registradas em nome da recorrida com a palavra "champanhe".

Dispõem os referidos dispositivos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

.....
Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

.....
Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

A propósito do que se entende por indicações geográficas, colhe-se da doutrina:

É o nome dado ao tipo de proteção, no âmbito da propriedade industrial, que se refere a **produtos que são originários de determinada área geográfica** (país, cidade, região ou localidade de seu território) **que se tenham tornado conhecidos por possuírem qualidades ou reputação relacionadas à sua forma de extração, de produção ou de fabricação**. também se refere à prestação de determinados serviços (JUNGSMANN; BONETTI, 2010).

Ascensão preleciona que "**a indicação geográfica seria caracterizada pela reputação, uma qualidade determinada ou outra característica do produto poderem ser atribuídos à origem geográfica**" (2009, p. 107).

Dos artigos 176, 177 e 178 da LPI, infere-se a classificação de indicação geográfica em duas espécies: a indicação de procedência e a de denominação de origem.

(...)

Borda não discrepa e o complementa:

As indicações geográficas, em seu sentido amplo (indicações de procedência e denominações de origem) representam para os produtores de determinada localidade, região ou país, verdadeiros ícones de qualidade e excelência, agregando considerável valor a produtos e serviços, [aduzindo que] tanto isso é verdade que muitos consumidores não hesitam em adquirir queijos, vinhos, carnes, chá, café, assim como produtos de natureza diversa por um preço muito superior ao daqueles produtos que não tenham se notabilizado por uma origem específica, [arrematando por esclarecer que] a especificidade da origem pressupõe rígidos controles de toda a produção, que vão desde a utilização de matérias primas selecionadas, cuidados no armazenamento e demais etapas que assegurem um produto com determinadas características que distingam dos demais (2006, pp. 7-8).

Dupim (2012), da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (Dicig) do INPI, vai mais além dos dois depoimentos atrás citados ao chamar a atenção para os benefícios proporcionados pelo sistema de proteção das indicações geográficas, entre eles: i) garante a aquisição e expande a credibilidade dos consumidores; ii) reforça a cultura regional e a reorganização territorial; iii) cria novas rendas indiretamente ligadas ao produto, por meio de turismo e da promoção de outros produtos regionais; e iv) possibilita um selo de origem ligado ao local.

(Confederação Nacional da Indústria. Publicação: propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado. - Brasília: CNI, 2013.

Verifica-se, portanto, que as indicações geográficas - tanto as indicações de procedência como as denominações de origem - dizem respeito não meramente à procedência geográfica da mercadoria, mas à respectiva proveniência dessa localidade associada a determinado tipo de produto ou serviço pelo qual hajam os produtores ou profissionais de específica atividade logrado prestígio e distinção aptas a atrair os consumidores e agentes de mercado.

No caso, a indicação geográfica champanhe está vinculada a espumantes e não ao mercado de vestuário. A excelência na produção de espumantes não guarda relação alguma ao prestígio no mercado da moda. Uma vestimenta proveniente da

região de champanhe não lograria maior prestígio do que modelo semelhante oriundo de Milão ou Nova Iorque.

Ademais, a jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de reconhecer o direito de convivência pacífica entre marcas semelhantes em produtos ou serviços de ramos mercadológicos distintos, por não se verificar, neste caso, risco de confusão ao público consumidor. É o que se depreende do precedente abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO COMO MARCA DE ALTO RENOME. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PROTEÇÃO RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE MARCA DA RECORRIDA. EXERCÍCIO DE RAMOS DE ATIVIDADES DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal, gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, de proteção em todos os ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção internacional, independentemente de formalização de registro no Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da referida lei e 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo Decreto 75.572/75.

Neste último, é plenamente aplicável o princípio da especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

2. O aludido princípio visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio.

3. No caso dos autos, o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe.

4. Não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão recorrido.

5. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.209.919/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 19/3/2018)

Observe, ainda, que a jurisprudência desta Corte entende que não há direito de exclusividade à utilização de marca que contenha indicação geográfica, pois a sua titularidade é considerada coletiva:

ARGUIÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO, PELA JUSTIÇA ESTADUAL, DE MATÉRIA RELACIONADA À CONCORRÊNCIA DESLEAL, CONCERNENTE À UTILIZAÇÃO DE TERMO CONTIDO NA MARCA E NOME COMERCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. EXCLUSIVIDADE DE UTILIZAÇÃO, EM

MARCA, DE NOME DE RIO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DESLEAL DE CLIENTELA DESCARTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. REVISÃO DA DECISÃO, NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FITO DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 538 DO CPC. DESCABIMENTO.

1. A constatação da concorrência desleal demanda procedimento a ser realizado no âmbito do Judiciário, com contraditório, ampla defesa e possibilidade de produção de provas, inclusive pericial.

2. A titularidade para registro de indicação geográfica é, em regra, coletiva, não cabendo direito de exclusividade a quem obtém o registro de marca que a contenha.

3. De outra parte, embora a lei não vede o registro da marca contendo o termo "Sucuri", em tese é possível ser constatada a concorrência desleal, independentemente de malícia, caso apurada a semelhança de marcas adotadas por empresas concorrentes - a ponto de confundir o consumidor. Todavia, no caso as instâncias ordinárias, com base nos elementos existentes nos autos, descartaram a possibilidade de confusão ao consumidor quanto aos serviços prestados pelas partes, e consequente desvio desleal de clientela, por isso só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada com base no artigo 538 do Código de Processo Civil.

(REsp n. 1.092.676/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012)

O entendimento do Tribunal de origem está de acordo, portanto, com a jurisprudência desta Corte, não havendo razões aptas a infirmar as suas conclusões.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2022/0123561-3

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.246.423 / RJ

Números Origem: 01988425820174025101 01988425820174025101201751011988421
1988425820174025101 1988425820174025101201751011988421
201751011988421

PAUTA: 03/03/2026

JULGADO: 03/03/2026

RelatoraExma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **LAURA NOEME DOS SANTOS**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI****AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC)
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
ADVOGADOS : CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADOS : KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
RECORRIDO : ROSA CHAMPAGNE CONFECÇÕES LTDA
OUTRO NOME : ROSA CHAMPAGNE CONFECÇÕES LTDA. - ME
ADVOGADO : CELINO BENTO DE SOUZA - RJ237865
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a) **MAURÍCIO GIANNICO**, pela parte: RECORRENTE: COMITÉ
INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC)

CERTIDÃO

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

A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

C542524515212-11416405@ 2022/0123561-3 - REsp 2246423