



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2040756 - SP (2022/0231140-4)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS
ADVOGADOS : FÁBIO RENATO VIEIRA - SP155493
DANIEL DE PAIVA GOMES - SP315536
EDUARDO DE PAIVA GOMES - SP350408
RECORRIDO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - UNIFEI

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO INPI. SISTEMA ATRIBUTIVO. ABSTENÇÃO DE USO DO ACRÔNIMO “UNIFEI”. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a dirimir eventual conflito no uso do acrônimo “UNIFEI”, utilizado pelas instituições de ensino na prestação de serviços educacionais.
2. A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, conseqüentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).
3. Na hipótese dos autos nenhuma das partes detém o registro marcário, devendo o debate se ater ao pedido de abstenção de uso da sigla “UNIFEI” formulado por uma instituição de ensino contra a outra.
4. Conforme decidido na sentença e citado no acórdão, *sigla nada tem a ver com marca, não tendo a função de distinguir produto ou serviço* (e-STJ, fl. 686).
5. A despeito da discussão ter desbordado para o campo da marca, a solução encontrada pelo Tribunal Federal se mostrou razoável e justa, ao concluir que a UNIVERSIDADE FEDERAL pode usar a sigla “UNIFEI” que lhe foi concedida pela Lei Federal nº 10.435, de

24/04/2002 e, por consequência, o nome de domínio “unifei.edu.br”, mas a FUNDAÇÃO/FEI somente pode usar a sigla “FEI”.

6. Os fundamentos constitucionais do julgado para chegar a tal conclusão foram objeto de recurso extraordinário, razão por que não incide ao caso a Súmula nº 126 do STJ.

7. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 21 de março de 2023.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2040756 - SP (2022/0231140-4)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS
ADVOGADOS : FÁBIO RENATO VIEIRA - SP155493
DANIEL DE PAIVA GOMES - SP315536
EDUARDO DE PAIVA GOMES - SP350408
RECORRIDO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - UNIFEI

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO INPI. SISTEMA ATRIBUTIVO. ABSTENÇÃO DE USO DO ACRÔNIMO “UNIFEI”. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a dirimir eventual conflito no uso do acrônimo “UNIFEI”, utilizado pelas instituições de ensino na prestação de serviços educacionais.
2. A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, conseqüentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).
3. Na hipótese dos autos nenhuma das partes detém o registro marcário, devendo o debate se ater ao pedido de abstenção de uso da sigla “UNIFEI” formulado por uma instituição de ensino contra a outra.
4. Conforme decidido na sentença e citado no acórdão, *sigla nada tem a ver com marca, não tendo a função de distinguir produto ou serviço* (e-STJ, fl. 686).
5. A despeito da discussão ter desbordado para o campo da marca, a solução encontrada pelo Tribunal Federal se mostrou razoável e justa, ao concluir que a UNIVERSIDADE FEDERAL pode usar a sigla

“UNIFEI” que lhe foi concedida pela Lei Federal nº 10.435, de 24/04/2002 e, por consequência, o nome de domínio “unifei.edu.br”, mas a FUNDAÇÃO/FEI somente pode usar a sigla “FEI”.

6. Os fundamentos constitucionais do julgado para chegar a tal conclusão foram objeto de recurso extraordinário, razão por que não incide ao caso a Súmula nº 126 do STJ.

7. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIVERSIDADE FEDERAL), autarquia federal, ajuizou ação de obrigação de não fazer pretendendo que a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS (FUNDAÇÃO/FEI) se abstinhasse de utilizar a sigla “UNIFEI”, nome e sigla que lhe pertence porque foi concedida pela Lei Federal nº 10.435 de 24/4/2002.

A FUNDAÇÃO/FEI apresentou reconvenção, pleiteando que a UNIVERSIDADE FEDERAL se abstinhasse de usar a expressão “UNIFEI” ou semelhante que violasse os direitos de marca, a transferência da titularidade do registro do nome de domínio www.unifei.edu.br e a condenação desta última para que desistisse dos pedidos de registro da marca “UNIFEI” perante o INPI.

O Juízo Federal da 15ª Vara Cível de São Paulo/SP julgou o pedido da UNIVERSIDADE FEDERAL procedente para que a FUNDAÇÃO/FEI se abstinhasse de fazer uso da sigla “UNIFEI”, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), julgados improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 678/689).

Inconformada, a FUNDAÇÃO/FEI interpôs recurso de apelação ao qual foi negado provimento pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em acórdão da relatoria do Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO, assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOTORIEDADE. INEXISTÊNCIA. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO.

- A marca “FEI” não foi reconhecida como notória pelo INPI, não gozando, portanto, da proteção excepcional de que trata o artigo 126 da LPI.

- A aferição da possibilidade de convivência de marcas evocativas

semelhantes não se restringe à constatação de seu baixo grau de distintividade, mas sim reclama o adicional afastamento de potencial confusão junto ao público consumidor. A jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que o exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio, ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz. Também restou sedimentada a tese de que a proteção às marcas não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do que for ofertado no mercado de consumo, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

- Ainda que ambas as marcas atuem no campo da educação, a probabilidade de associação/confusão na contratação de serviços de ambas as instituições é nula. A Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, é uma instituição de ensino superior católica jesuíta e privada, fornecendo cursos na área de engenharia, administração e ciência da computação, e, mesmo sem fins lucrativos, cobra mensalidades. Por outro lado, a Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, é universidade pública, que também fornece cursos em várias áreas de engenharia (engenharia hídrica, engenharia de materiais, engenharia civil, engenharia ambiental, etc), e também na área de química, física e matemática. Não há como haver confusão na contratação dos serviços de uma universidade pública e uma particular, notadamente no que toca à forma de ingresso nesses estabelecimentos de ensino.

- Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 10, da Lei nº 10.435, de 24/04/2002, eis que não resta configurada afronta aos incisos XXIX e XXXVI, do Artigo 5º, da CF, notadamente porque além da sigla “UNIFEI” da Universidade Federal de Itajubá, não caracterizar ofensa à marca “FEI”, não houve desrespeito ao processo legislativo para sua promulgação. Também não se pode olvidar que a denominação da Universidade Federal de Itajubá como UNIFEI decorre da lei federal que a criou, Lei 10.435/02, e a lei, por óbvio, é norma superior a ato administrativo. Outrossim, a sigla é perfeitamente compatível com o nome da Universidade Federal autora-reconvinda.

- Resta autorizado à Universidade Federal de Itajubá o uso da sigla UNIFEI, mas a ré reconvinte somente pode usar a sigla “FEI”, devendo se abster de fazer uso do nome e da sigla UNIFEI. Permanência do nome de domínio “unifei.edu.br” com a Universidade Federal de Itajubá.

- Apelação improvida. (e-STJ, fls. 1.512/1.513)

Opostos embargos de declaração pela FUNDAÇÃO/FEI, foram eles rejeitados (e-STJ, fl. 1.596).

Na sequência, a FUNDAÇÃO/FEI manejou recurso especial com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, alegando que **(1)** houve negativa de vigência ao art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, que garante o direito de precedência àquele que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava a marca há pelo menos seis meses; **(2)** os arts. 125 e 126 da Lei nº 9.279/96 foram violados porque o acórdão confundiu marca de alto renome com marca notoriamente conhecida, uma vez que esta última dispensa o reconhecimento ou decisão administrativa do INPI; e **(3)** a divergência jurisprudencial ficou configurada diante da tese firmada no recurso especial representativo da controvérsia, REsp nº 1.527.232/SP, Tema 950: *compete à Justiça*

Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória, uma vez que na hipótese dos autos foi declarada a nulidade do registro da marca “UNIFEI” e a abstenção de seu uso em processo sem a participação do INPI (e-STJ, fls. 1.605/1.624).

As contrarrazões foram apresentadas pela UNIVERSIDADE FEDERAL, sustentando que **(1)** não ficou configurada divergência jurisprudencial como o Tema nº 950 do STJ, que exigiria a intervenção do INPI no feito, uma vez que o pedido formulado não foi de nulidade de registro marcário, que sequer existia no momento do ajuizamento da ação, mas de abstenção de uso da sigla “UNIFEI”, atribuída a UNIVERSIDADE FEDERAL pela Lei nº 10.435 de 24/4/2002; **(2)** o INPI, após o julgamento da apelação, aos **9/11/2021**, deu provimento ao pedido de nulidade administrativa de registro de marca para anular a marca “UNIFEI” anteriormente concedida à FUNDAÇÃO/FEI, em virtude do disposto no art. 124 da Lei nº 9.279/1996, que impede o registro de sigla de entidade ou órgão público quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; **(3)** tem o direito de precedência do registro da marca “UNIFEI”, pois seu pedido foi protocolado no INPI aos 5/3/2002, enquanto a FUNDAÇÃO/FEI promoveu o protocolo três dias após, aos 8/3/2002; **(4)** a sigla “UNIFEI” lhe foi atribuída pela Lei Federal nº 10.435/2002, que em seu art. 1º dispôs que *fica criada a Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI autarquia, mediante transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, fundada com a denominação Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, em 23 de novembro de 1913, federalizada pela Lei nº 2.721, de 30 de janeiro de 1956, e organizada sob a forma de autarquia de regime especial do Decreto nº 70.686, de 7 de junho de 1972, com sede e foro na cidade de Itajubá, Estado de Minas Gerais*; **(5)** o art. 124 da Lei nº 9.279/1996 impede o registro de sigla de entidade ou órgão público quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; **(6)** a Portaria do Ministério da Educação mencionada pela FUNDAÇÃO, Portaria MEC nº 2.574, de 04 de dezembro de 2001, que credenciou o Centro Universitário da Fundação de Ciências Aplicadas, não mencionou nenhuma sigla identificativa, muito menos a sigla “UNIFEI”; **(7)** o uso da sigla “UNIFEI”, utilizada pela FUNDAÇÃO desde 2000, por curto período antes da criação da Universidade Federal de Itajubá, não é notório; e **(8)** o direito ao uso da sigla “UNIFEI” lhe confere, por via de consequência, o uso do domínio “unifei.edu.br”, conforme decidido no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.696/1.703).

O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região sob o fundamento de que a FUNDAÇÃO/FEI reiterou os argumentos

sustentados nos recursos anteriores, pretendendo o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ofende a Súmula nº 7 do STJ (e-STJ, fls. 1.719/1.720).

Contra esta decisão a FUNDAÇÃO/FEI interpôs agravo em recurso especial sustentando que o acórdão do Tribunal Federal incorreu em equívoco quanto a aplicação e interpretação das normas legais previstas nos arts. 129, §1º, 125 e 126 da Lei nº 9.279/96, o que não implica o reexame das provas dos autos (e-STJ, fls. 1.725/1.742).

A contraminuta foi apresentada às e-STJ, fls. 1.810/1.818.

O agravo foi convertido em recurso especial, para melhor análise da controvérsia (e-STJ, fls. 1.843/1.846).

A FUNDAÇÃO/FEI também interpôs recurso extraordinário, sustentando que **(1)** houve negativa de vigência ao disposto no art. 5º, XXIX (*proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos*) e XXXVI (*a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada*) da CF, uma vez que o Tribunal ignorou seu direito de precedência e de titularidade da marca “UNIFEI”; e **(2)** é inconstitucional a Lei nº 10.435, de 24/04/2002, que ao transformar a antiga Escola Federal de Itajubá/MG em Centro Universitário lhe outorgou a sigla “UNIFEI”, em detrimento do registro da marca “FEI” que lhe foi anteriormente concedido, assim como da anterior utilização da marca “UNIFEI” pela FUNDAÇÃO/FEI, ora recorrente (e-STJ, fls. 1.675/1.688).

O recurso extraordinário não foi admitido pelo pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ensejando a interposição de agravo em recurso extraordinário pela FUNDAÇÃO/FEI (e-STJ, fls. 1.721/1.722 e 1.791/1.804).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia a dirimir eventual conflito no uso da sigla “UNIFEI”, utilizada pelas instituições de ensino litigantes na prestação de serviços educacionais.

(1) Breve histórico dos fatos

As instituições de ensino litigantes são tradicionais e reconhecidas no meio universitário: a UNIVERSIDADE FEDERAL existe desde 1956, com sede na cidade de Itajubá/MG, e a FUNDAÇÃO/FEI desde 1946, com sede na cidade de São Bernardo do

Campo/SP.

Até o início deste século ambas as instituições eram reconhecidas por siglas semelhantes: a UNIVERSIDADE FEDERAL pela sigla “**EFEI**” - **Escola Federal de Engenharia de Itajubá/MG** e a FUNDAÇÃO/FEI pela sigla “**FEI**” - **Faculdade de Engenharia Industrial**. Desde 1975 a sigla “FEI” é marca registrada perante o INPI.

O uso de sigla idêntica por ambas as instituições - “**UNIFEI**” -, ocorreu no início deste século, quando elas foram constituídas em Centros Universitários. A UNIVERSIDADE FEDERAL teve a sigla “**UNIFEI**” atribuída por Lei Federal e a FUNDAÇÃO/FEI passou a usar o nome “**Centro Universitário UNIFEI**”.

Em razão disso, a UNIVERSIDADE FEDERAL ajuizou, aos **29/8/2002**, ação de obrigação de não fazer, pretendendo que a FUNDAÇÃO/FEI se abstinhasse de utilizar a expressão “**UNIFEI**”, nome e sigla da instituição de ensino concedida pela **Lei Federal nº 10.435 de 24/4/2002**, com direito de prioridade no pedido de registro da marca, formulado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), aos **5/3/2002**, nas classes 41 e 42, relativas aos serviços de educação, três dias antes do pedido administrativo formulado pela FUNDAÇÃO/FEI, que ocorreu aos **8/3/2002** (e-STJ, fls. 9/19).

A FUNDAÇÃO/FEI apresentou contestação e reconvenção, pleiteando que a UNIVERSIDADE FEDERAL se abstinhasse de usar a expressão “UNIFEI” ou semelhante que violasse o direito de uso da marca “FEI”, a transferência da titularidade do registro do nome de domínio www.unifei.edu.br e a condenação para que a autora desistisse dos pedidos de registro da marca “UNIFEI” perante o INPI. Aduziu que é mantenedora, desde 21/5/1946, da Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, e detentora do registro da **marca “FEI”**, concedido o primeiro registro pelo INPI aos **10/5/1975**. Além disso, o Ministério da Educação aprovou a constituição do **Centro Universitário**, pela **Portaria nº 2.574, publicada aos 7/12/2001** (e-STJ, fls. 118/141).

A sentença, proferida aos **12/11/2009**, julgou o pedido da UNIVERSIDADE FEDERAL procedente para que a FUNDAÇÃO/FEI se abstinhasse de fazer uso da sigla “UNIFEI”, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), julgados improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 678/689).

Inconformada, a FUNDAÇÃO/FEI interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma da decisão para ver reconhecido seu direito ao uso exclusivo da sigla “UNIFEI” (e-STJ, fls. 1.361/1.388).

Após, a FUNDAÇÃO/FEI protocolou petição noticiando **fato novo**, informando que o INPI lhe concedeu o registro da marca “UNIFEI” aos **6/3/2018**, tendo sido ratificado o indeferimento do pedido administrativo da UNIVERSIDADE FEDERAL aos **27/3/2018** (e-STJ, fls. 1.420/1.421).

O TRF da 3ª Região, porém, deixou de considerar tal fato quando do julgamento do recurso de apelação, tendo prolatado acórdão na mesma linha da sentença, aos **14/7/2021**, no sentido de que *resta autorizado à Universidade Federal de Itajubá o uso da sigla UNIFEI, mas a ré reconvinte somente pode usar a sigla “FEI”, devendo se abster de fazer uso do nome e da sigla UNIFEI*, permanecendo o nome de domínio “unifei.edu.br” com a Universidade Federal de Itajubá (e-STJ, fls. 1.497/1.513).

Em data mais recente, após o julgamento da apelação, o INPI, aos **9/11/2021**, deu provimento ao pedido de nulidade administrativa formulado pela UNIVERSIDADE FEDERAL para anular a marca “UNIFEI” anteriormente concedida à FUNDAÇÃO/FEI, em virtude do disposto no art. 124 da Lei nº 9.279/1996, que impede o registro de sigla de entidade ou órgão público quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público.

Em assim sendo, na atualidade nenhuma das instituições de ensino é detentora da marca “UNIFEI” perante o INPI. Portanto, as litigantes se encontram em situação análoga àquela do ajuizamento da ação, há vinte anos.

(2) Da divergência jurisprudencial quanto a impossibilidade de impor a abstenção de uso de marca sem a intervenção do INPI no feito

A FUNDAÇÃO/FEI sustentou divergência jurisprudencial diante da tese firmada no recurso especial representativo da controvérsia, REsp nº 1.527.232/SP, Tema nº 950: *compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória*, uma vez que na hipótese dos autos foi declarada a nulidade do registro da marca “UNIFEI” e a abstenção de seu uso em processo sem a participação do INPI.

A proteção da propriedade industrial decorre de expreso mandamento constitucional, que se constata na leitura do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, ao estabelecer que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.

Com base na norma constitucional, o art. 175 da Lei nº 9.279/1996 exige o ajuizamento da ação de nulidade do registro de marca no foro da Justiça Federal,

devendo o INPI, quando não for o autor, necessariamente intervir no feito.

A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 2º, III e do art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.

O registro de marca pode ser deferido às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, sendo que, no caso desta última, deve haver correlação com a atividade exercida (art. 128, *caput* e § 1º, da Lei nº 9.279/1996).

O art. 124 da Lei nº 9.279/1996 impede o registro de sigla de entidade ou órgão público quando não requerido o registro pela própria entidade governamental.

O art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, por sua vez, prevê o direito de precedência, exceção ao princípio atributivo, que condiciona a titularidade da marca a concessão do registro, visando proteger aquele que, de boa-fé, a usava há pelo menos seis meses para identificar o seu produto ou serviço.

O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, conseqüentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, *caput*, da Lei 9.279/96).

Em que pese o pedido de registro da marca “UNIFEI” pelas instituições de ensino litigantes, *esse direito, até que ocorra o registro, não é, ainda, direito real, mas uma pretensão a que se constitua a propriedade ao fim do processo administrativo pertinente* (BARBOSA, Denis Borges. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa: o direito constitucional dos signos distintivos**. São Paulo: Saraiva, 2007, págs. 10-11).

A exclusividade no uso da marca somente é assegurada com a concessão do registro pelo INPI, conforme nos esclarece JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

O registro torna certa a data da apropriação da marca e fixa os seus elementos, além de fazer público o ato da apropriação. Mas o seu efeito principal, como declara a lei, é assegurar ao seu titular o direito ao uso exclusivo da marca e, como consequência, o direito de impedir que outros a empreguem para o mesmo fim. [...]

Assegurando ao proprietário da marca o direito ao seu uso exclusivo, o registro fixa, ao mesmo tempo, a extensão desse direito. A lei protege tudo o que se acha compreendido no registro no que respeita à composição da marca como no que se refere às suas aplicações.

(Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956, vol. 2, tomo 2. parte 3, págs. 76/77 – sem destaque no original)

No entanto, fato é que nenhuma das partes detinha o registro da marca “UNIFEI” na data do ajuizamento da ação, tampouco essa é a atual realidade fática.

A tese firmada no Tema nº 950 do STJ visou impedir que a Justiça Estadual (ou o Juízo Federal, em demanda sem a participação do INPI), ao impor a abstenção de uso de marca, de modo implícito, declarasse a nulidade da marca, impedindo o legítimo proprietário de título perante o INPI de usá-la, violando o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade marcária.

O pedido de abstenção do uso da marca é uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros. O juiz não pode, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI, sem a participação da autarquia federal no feito.

Confiram-se os precedentes a respeito do tema, na esteira do entendimento firmado no Tema nº 950 do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. FUNDAMENTO INATAcado. SÚMULA 283/STF. DECLARAÇÃO DE REGISTRO INVÁLIDO. AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.

2. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso.

3. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI.

4. Agravo interno não provido.

(Aglnt no AREsp nº 1.629.976/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 6/4/2021, DJe 28/4/2021 – sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. RECONVENÇÃO. REGISTRO PERANTE O INPI. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO JUÍZO ELEITO.

1. Reconvenção movida pela ré em ação de abstenção de uso de marca, alegando ser proprietária da marca registrada em seu nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

2. Não pode o Tribunal de Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca declarando a nulidade do registro ou irregularidade da marca, eis que lhe carece competência.

3. Reconhecida a propriedade da marca em nome da ré-reconvinte, deve ser reconhecida a exclusividade e deferido o pedido de abstenção de uso de sua marca por parte da autora-reconvinda, enquanto perdurar válido o seu registro perante o órgão autárquico. 4. Recurso especial

provido.

(REsp nº 1.393.123/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 18/2/2020, DJe 6/3/2020 – sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. TUTELA INIBITÓRIA. DEMANDA PROCEDENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC/1973. NULIDADE DA MARCA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SANATÓRIA GERAL.

1. Controvérsia acerca da rescisão de sentença que condenou a empresa ora recorrente a se abster de usar a marca "Café da Roça", de titularidade da ora recorrida.

2. Negativa de prestação jurisdicional não verificada na espécie.

3. Incompetência da Justiça comum estadual para apreciar, ainda que em caráter incidental, alegação de invalidade de marca, por se tratar de controvérsia que envolve interesse de autarquia federal, o INPI. Julgados desta Corte Superior.

4. Caso concreto em que a autora da rescisória alegou invalidade da marca "Café da Roça" em razão do caráter genérico de seus elementos constitutivos (violação à literalidade do art. 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial), controvérsia que escapa à competência da Justiça comum estadual, nos termos do item 3, supra.

5. Não conhecimento da ação rescisória no que tange ao fundamento da invalidade da marca.

6. Cabimento de ação rescisória na hipótese em que o juízo fundamentou a sentença em fato inexistente, não tendo havido controvérsia na demanda originária sobre esse ponto. Doutrina sobre o tema.

7. Caso concreto em que se mostra inviável contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da transferência da titularidade da marca à ora recorrida, pois tal providência demandaria reexame dos elementos probatórios carreados aos autos. Óbice da Súmula 7/STJ.

8. Alegação de irregularidade da representação processual em virtude da ausência de identificação da pessoa que subscreveu a procuração outorgada pela empresa autora da demanda originária. 9. Caráter preclusivo e sanável desse vício, operando-se a força sanatória geral da coisa julgada. Doutrina sobre o tema.

10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp nº 1.738.014/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 12/6/2018, DJe 15/06/2018 – sem destaque no original)

Na hipótese dos autos, em teoria, não seria possível declarar a abstenção de uso da marca, uma vez que nenhuma das partes litigantes obteve o registro da marca "UNIFEI".

Todavia, a fundamentação do acórdão do TRF da 3ª Região decidiu a causa como se a sigla "UNIFEI" já tivesse sido registrada como marca e voltou-se para a discussão acerca da notoriedade da **marca "FEI"**, sem fazer nenhuma correlação com

a sigla “UNIFEI”, objeto de discussão nos autos, conforme bem evidenciam os trechos a seguir transcritos:

[..]

In casu, tanto a ação originária quanto a reconvenção têm por objeto o uso da marca “UNIFEI”, pela autora-reconvinda, Universidade Federal de Itajubá, e pela ré-reconvinte, Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros, mantenedora do Centro Universitário da Fundação de Ciências Aplicadas e detentora da marca “FEI” - sigla da Faculdade de Engenharia Industrial. Na reconvenção, ampliou-se o objeto da lide, para se discutir a titularidade do nome de domínio www.unifei.edu.br.

A autora-reconvinda é uma autarquia federal, antiga Escola Federal de Itajubá, a qual, por intermédio da Lei 10.435/2002, foi alçada à condição de Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI. Dispõe o art. 1º da aludida lei:

Art. 1º. Fica criada a Universidade Federal de Itajubá-UNIFEI, com natureza jurídica de autarquia, mediante transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, fundada com a denominação de Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, em 23 de novembro de 1913, federalizada pela Lei nº 2.721, de 30 de janeiro de 1956, e organizada sob a forma de autarquia de regime especial nos termos do Decreto nº 7.686, de 7 de junho de 1972, com sede e foro na cidade de Itajubá. Estado de Minas Gerais.

Mencionada lei é de abril de 2002, mas já em 8 de março de 2002, a autora-reconvinda protocolizou o pedido de registro da marca “UNIFEI” no INPI. Três dias depois, a ré-reconvinte protocolizou o pedido da mesma marca junto ao INPI.

Em suas razões de apelo, a ré-reconvinte afirma que FEI é marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, gozando de proteção especial, conforme artigo 126 da Lei nº 9.279/96 e artigo 6-bis da Convenção de Paris - CUP.

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 da especialidade, e, no segundo caso, o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento da territorialidade.

O STJ já teve a oportunidade de analisar estas duas espécies de marca, inclusive para efeito de distingui-las, tendo assentado que “o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira – notoriamente conhecida – é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda – marca de alto renome – cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente (REsp 1.114.745/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. registrada no Brasil e declarada pelo INPI” Massami Uyeda, DJe de 21.09.2011. No mesmo sentido: REsp 716.179/RS, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 14.12.2009).

Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete ao INPI avaliar a marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes (e, conseqüentemente, invasão na seara do mérito administrativo da autarquia) qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito (REsp 1.190.341/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.12.2013, DJe 28.02.2014; e REsp 1.124.613/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 08.09.2015).

In casu, a marca “FEI” não foi reconhecida como notória pelo INPI, não gozando, portanto, da proteção excepcional de que trata o art. 126 da LPI. (e-STJ, fls. 1.505/1.506- sem destaques no original)

Na sequência, o voto condutor do aresto impugnado enveredou na análise do requisito da distintividade das marcas, **concluindo que o signo “FEI” configura marca evocativa ou sugestiva**, expressão de uso comum, de pouca originalidade, sendo descabida qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. Além disso, pontuou não haver confusão na contratação dos serviços de uma universidade pública e de uma particular. Confira-se:

[...]

Cumpre observar que a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/1996 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

- 1ª. Situação/Condição: “sinal que tenha relação com o produto ou o serviço”. Para a aferição da incidência da proibição e se o sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo a condição não está presente e a proibição não se aplica, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.

Considera-se:

a) SINAL DE CARÁTER GENÉRICO: o termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que (sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço, ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço) designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes. Exemplo: VESTUÁRIO (irregistrável para assinalar roupas).

b) SINAL DE CARÁTER NECESSÁRIO: o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos.

Exemplo: AZEITE – para assinalar azeites (irregistrável).

- 2ª. Situação/Condição: “Sinal empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviços”. Para aferição da incidência da proibição, deve ser constatado se o sinal efetivamente designa uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação de serviços.

Importa destacar que as marcas colidentes em questão podem ser classificadas como sugestivas ou evocativas, que são aquelas que apontam para determinada característica do produto ou atividade.

Sobre essa classificação, colhe-se o seguinte excerto da obra intitulada “Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistado”, fruto de parceria público-privada entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), além de outras entidades:

4.10.3. Marcas sugestivas ou evocativas *As marcas sugestivas, também chamadas de evocativas, são aquelas expressões que sugerem determinada característica do produto ou do serviço que distinguem. As marcas sugestivas são as preferidas dos empresários e dos profissionais do marketing, eis que, sob o ponto de vista comercial, são as mais fáceis de serem "vendidas". Afinal, é muito mais simples e barato divulgar um signo que, pelo próprio significado, sugere alguma característica ou qualidade do produto - e que, portanto, ajuda a vendê-lo -, do que introduzir e divulgar um signo sem qualquer significado, que nada diz sobre o respectivo produto ou serviço.*

Portanto, a marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Conforme esclarece o "Manual de Marcas do INPI", tal sinal busca, "de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca".

Nessa toada, analisando a composição da marca impugnada, verifico que tanto a palavra "Faculdade", como as palavras "Engenharia" e "Industrial" são irregistráveis, pois mantém relação direta com os produtos que assinalam, esbarrando na proibição do já acima mencionado inciso VI do artigo 124 da LPI.

Pesquisa realizada com o termo "FEI" na internet revela que esse acrônimo pode se referir, a múltiplos entes, tais como Fundação Estadual do Índio, Federação Equestre Internacional, Financial Executives International, e FEI Company (fundada em 1971, é um fornecedor estaduniense de ferramentas de microscopia eletrônica para pesquisadores, desenvolvedores e fabricantes trabalhando na nano escala, sediada Hillsboro, Oregon. A emprega 1.770 pessoas mundialmente).

São inúmeras as siglas contendo em sua composição o termo "FEI", usadas para nomear empresas e organizações, como, por exemplo, as acima discriminadas, de forma que essa sigla (FEI) não merece exclusividade de registro.

[...]

*Nesse cenário, a aferição da possibilidade de convivência de marcas evocativas semelhantes não se restringe à constatação de seu baixo grau de distintividade, mas sim reclama o adicional afastamento de potencial **confusão junto ao público consumidor.***

A jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que o exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio, ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

Outro julgado sedimentou a tese de que, no que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do que for ofertado no mercado de consumo, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário (REsp 1.327.773/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 15.02.2018).

Ainda que ambas as marcas atuem no campo da educação, a

probabilidade de associação/confusão na contratação de serviços de ambas as instituições é nula.

Ora, a Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, é uma instituição de ensino superior católica jesuíta e privada, fornecendo cursos na área de engenharia, administração e ciência da computação, e, mesmo sem fins lucrativos, cobra mensalidades. Por outro lado, a Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, é universidade pública, que também fornece cursos em várias áreas de engenharia (engenharia hídrica, engenharia de materiais, engenharia civil, engenharia ambiental, etc), e também na área de química, física e matemática.

Não há como haver confusão na contratação dos serviços de uma universidade pública e uma particular, notadamente no que toca à forma de ingresso nesses estabelecimentos de ensino. (e-STJ, fls. 1.506/1.511)

Por fim, decidi que à FUNDAÇÃO/FEI é vedado requerer o registro de marca de sigla de entidade ou órgão público, nos termos do art. 124, IV, da Lei nº 9.279/1996, concluindo que *a autora pode usar a sigla “UNIFEI”, mas a ré reconvinde somente pode usar a sigla “FEI”, devendo se abster de fazer uso do nome e da sigla UNIFEI:*

[...]

Nessa toada, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 10, da Lei nº 10.435, de 24/04/2002, eis que não resta configurada afronta ao incisos XXIX e XXXVI, do Artigo 5º, da CF, notadamente porque além da sigla “UNIFEI” da Universidade Federal de Itajubá, não caracterizar ofensa à marca “FEI”, não houve desrespeito ao processo legislativo para sua promulgação.

Também não se pode olvidar que a denominação da Universidade Federal de Itajubá como UNIFEI decorre da lei federal que a criou, Lei 10.435/02, e a lei, por óbvio, é norma superior a ato administrativo. Outrossim, a sigla é perfeitamente compatível com o nome da Universidade Federal autora-reconvinda.

Como bem mencionou o magistrado na sua sentença, que ora a quo transcrevo:

“O legislador não quis criar uma marca, mas sim uma sigla do nome da autarquia, como sói acontecer no ordenamento brasileiro o (lembre-se de INPI, INSS, IBAMA, UNIFESP etc.

Sigla nada tem a ver com marca, não tendo a função de distinguir produto ou serviço. A marca “FEI” não tem a força de fazer com que a universidade deixe de ser federal, nem que ela deixe de ser sediada na cidade de Itajubá-MG.

(...) Não se caracteriza, por fim, a chamada concorrência desleal, visto que apenas as siglas da universidade federal mineira e do centro universitário paulista são parecidas, não se podendo exigir que a universidade federal deixe a cidade de Itajubá-MG, nem que a tradicional Faculdade de Engenharia Industrial no Estado de São Paulo deixe de usar a marca ‘FEI’.

Registre-se, por oportuno, que a ré-reconvinte está impedida de registrar a marca UNIFEI com base no art. 124, inc. IV, da Lei 9.279/96, in verbis:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...) IV - designação de sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público.

Em suma, a autora pode usar a sigla “UNIFEI”, mas a ré reconvinde

somente pode usar a sigla “FEI”, devendo se abster de fazer uso do nome e da sigla UNIFEI.

Restando autorizado à Universidade Federal de Itajubá o uso da sigla UNIFEI, não há que se falar, via de consequência, na transferência do nome de domínio “unifei.edu.br” para a Apelante.

Assim sendo, nego provimento à apelação.

É como voto. (e-STJ, fls. 1.511/1.512 – sem destaques no original)

Nesse contexto, o acórdão se distanciou do direito aplicável à espécie e ingressou em discussão envolvendo registro emitido pelo INPI, sem a participação do órgão administrativo.

Contudo, tal vertente ultrapassou a discussão sobre a abstenção de uso da sigla “UNIFEI”, que é o verdadeiro fundamento da ação, até porque, como já se adiantou, não havia marca registrada.

(3) Da abstenção do uso da sigla “UNIFEI”

A análise das normas aplicáveis ao caso deveriam ter sido feitas de acordo com o pleito formulado pelas partes: pedido de abstenção de uso de sigla formulado por instituições de ensino que não eram detentoras do registro marcário.

Como visto, o art. 129 da Lei nº 9.279/1996 dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido pelo órgão administrativo competente, o INPI, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

O acórdão do TRF da 3ª Região, ao conferir à UNIVERSIDADE FEDERAL o direito de uso da sigla “UNIFEI” com base na proteção ao direito marcário e declarar incidentalmente a marca “FEI” como meramente evocativa, que nem sequer era objeto da demanda, sem a participação do INPI no feito e, claro, antes de mais nada, sem que nenhuma das partes detivesse o competente registro do signo “UNIFEI” perante o órgão administrativo, distanciou-se do sistema atributivo adotado pela Lei nº 9.279/1996, aplicando direito que destoava do pedido e da legislação pátria.

O direito alegado pelos litigantes não vincula o julgador, que *não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, e sua atividade está delimitada pelo pedido e pelos fatos trazidos à sua apreciação, devendo analisar as questões postas e fundamentar sua decisão nos limites em que proposta a ação, aplicando o direito à espécie, adstrito, contudo, ao pedido formulado na inicial* (AgInt no REsp 1.760.025/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 17/12/2018, DJe 1º/2/2019).

Ressalte-se que, uma vez afastada a aplicação dos dispositivos da Lei nº 9.279/1996, que exigiria registro de marca expedido pelo INPI e a intervenção nos autos da autarquia federal, tal quadro fático permite a esta Corte Superior aplicar o direito à espécie, atribuindo aos fatos incontroversos a correta consequência jurídica, nos termos da Súmula nº 456 do STF, aplicável por analogia: *O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie* –, por analogia.

Anote-se que no presente caso será feita apenas uma adequação dos fundamentos jurídicos aplicáveis à questão, sem alterar o resultado do julgamento do TRF da 3ª Região que manteve o decreto de procedência da ação ajuizada pela UNIVERSIDADE FEDERAL e de improcedência da reconvenção da FUNDAÇÃO/FEI.

O ponto fulcral da discussão em debate é o **pedido de abstenção de uso da sigla “UNIFEI”** formulado por uma instituição de ensino contra a outra.

Conforme decidido na sentença e citado no acórdão, ***sigla nada tem a ver com marca, não tendo a função de distinguir produto ou serviço*** (e-STJ, fl. 686).

Cabe aqui diferenciar “distinguir” de “identificar”:

*Sobre as funções distintivas diga-se, antes de tudo, que “distinguir” não é sinônimo de “identificar” – ainda que na identificação possa haver, e muito comumente há, distinção. Ao **identificar**, põe-se um signo sobre o objeto; ao **distinguir**, este signo deve ser capaz de particularizá-lo diante de todos os demais. Em ambos os casos há designação; no segundo, entretanto, esta deve ser suficientemente particular a ponto distinguir o objeto.*

(EMENDÖRFER NETO, Victor. **Nome empresarial: funções e peculiaridades do instituto. Críticas e sugestões a seu tratamento jurídico: estudo realizado de acordo com as alterações da IN DNRC 116/2011.** Revista dos Tribunais: RT, São Paulo, v. 101, n. 921, p. 215-255, jul. 2012, pág. 226 – sem destaques no original)

As siglas são formadas pelas letras iniciais de outras palavras. Quando uma sigla pode ser lida como uma nova palavra, e não necessariamente letra a letra, pode ser chamada também de acrônimo, como é o caso da “UNIFEI”.

A sigla não goza de exclusividade, sendo comum sua repetição, como observado no acórdão com a sigla “FEI”, usada para nomear diversas empresas e organizações: *pesquisa realizada com o termo “FEI” na internet revela que esse acrônimo pode se referir, a múltiplos entes, tais como Fundação Estadual do Índio, Federação Equestre Internacional, Financial Executives International, e FEI Company* (e-STJ, fl. 1.507).

Por ter a função de abreviar palavras, proliferam as repetições sem que uma

instituição ou empresa possa impedir outra de receber idêntica denominação. Essas siglas, desde que sem a proteção conferida pelo registro no INPI, sem registro nas Juntas Comerciais ou nos Cartórios de Registro Civil e sem distintividade apta a lhe conferir exclusividade no uso, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação.

Nesse contexto, a despeito de a discussão ter desbordado para o campo da marca, a solução encontrada pelo TRF da 3ª Região se mostrou razoável e justa, ao concluir que a UNIVERSIDADE FEDERAL pode usar a sigla “UNIFEI” e, por consequência, o nome de domínio “unifei.edu.br”, mas a FUNDAÇÃO/FEI somente pode usar a sigla “FEI”.

O fundamento do acórdão federal para chegar a tal conclusão se baseou na ausência de afronta aos incisos XXIX (*proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos*) e XXXVI (*a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada*), do art. 5º, da Constituição Federal e na constitucionalidade da Lei nº 10.435, de 24/04/2002, que transformou a antiga Escola Federal de Itajubá/MG em Centro Universitário e outorgou-lhe o nome UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI:

Nessa toada, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 10, da Lei nº 10.435, de 24/04/2002, eis que não resta configurada afronta aos incisos XXIX e XXXVI, do Artigo 5º, da CF, notadamente porque além da sigla “UNIFEI” da Universidade Federal de Itajubá, não caracterizar ofensa à marca “FEI”, não houve desrespeito ao processo legislativo para sua promulgação.

Também não se pode olvidar que a denominação da Universidade Federal de Itajubá como UNIFEI decorre da lei federal que a criou, Lei 10.435/02, e a lei, por óbvio, é norma superior a ato administrativo. Outrossim, a sigla é perfeitamente compatível com o nome da Universidade Federal autora-reconvinda.

Como bem mencionou o magistrado a quo na sua sentença, que ora transcrevo:

“O legislador não quis criar uma marca, mas sim uma sigla do nome da autarquia, como sói acontecer no ordenamento brasileiro (lembre-se de INPI, INSS, IBAMA, UNIFESP etc).

Sigla nada tem a ver com marca, não tendo a função de distinguir produto ou serviço. A marca “FEI” não tem a força de fazer com que a universidade deixe de ser federal, nem que ela deixe de ser sediada na cidade de Itajubá-MG.

(...)

Não se caracteriza, por fim, a chamada concorrência desleal, visto que apenas as siglas da universidade federal mineira e do centro universitário paulista são parecidas, não se podendo exigir que a universidade federal deixe a cidade de Itajubá-MG, nem que a tradicional Faculdade de Engenharia Industrial no Estado de São Paulo deixe de usar a marca “FEI””. (e-STJ, fl. 1.511)

O fundamento constitucional, suficiente para manter o acórdão recorrido, foi objeto de recurso extraordinário interposto às e-STJ, fls. 1.675/1.688, com a

impugnação dos argumentos que sustentam a decisão que se pretende reformar, razão pela qual **não** se aplica o disposto na Súmula nº 126 do STJ (*É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário*).

Esclareça-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ensejando a interposição de agravo em recurso extraordinário pela FUNDAÇÃO/FEI (e-STJ, fls. 1.721/1.722 e 1.791/1.804).

(4) Da alegada ofensa aos arts. 125, 126 e 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 e da marca notória

A FUNDAÇÃO/FEI alegou que houve negativa de vigência ao art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, que garante o direito de precedência àquele que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava a marca há pelo menos seis meses.

Aduziu, ainda, com relação à marca “FEI”, que foram violados os arts. 125 e 126 da Lei nº 9.279/96 porque o acórdão confundiu marca de alto renome com marca notoriamente conhecida, uma vez que esta última dispensa o reconhecimento ou decisão administrativa do INPI.

Como anteriormente mencionado, o acórdão federal ultrapassou a discussão sobre a abstenção de uso da sigla “UNIFEI”, que é o verdadeiro fundamento da ação, até porque nenhuma das partes é detentora do registro da marca “UNIFEI”.

Desse modo, para a solução do tema não é possível aplicar as disposições da Lei nº 9.279/1996, em atenção ao princípio atributivo, segundo o qual a propriedade da marca e o consequente direito de exclusividade é obtido pelo registro perante o órgão competente – o INPI (art. 129 da Lei nº 9.279/1996).

Em suma, os fundamentos aptos a amparar o aresto impugnado estão inseridos no âmbito do direito constitucional e foram objeto de recurso extraordinário, devendo ser mantido o acórdão do TRF da 3ª Região que manteve o decreto de procedência da ação ajuizada pela UNIVERSIDADE FEDERAL e de improcedência da reconvenção da FUNDAÇÃO/FEI, determinando a abstenção do uso da sigla “UNIFEI” pela última, que poderá continuar a fazer uso da sigla “FEI” (e-STJ, fls. 678/689).

Nessas condições, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que a data da sentença, proferida aos **12/11/2009**, é o marco temporal a ser considerado para

definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência (EAREsp nº 1.255.986/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, j. 20/3/2019, DJe de 6/5/2019).

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2022/0231140-4

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.040.756 / SP

Números Origem: 00039199520024036114 200261140039191 200361000026908
39199520024036114

EM MESA

JULGADO: 21/03/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS

ADVOGADOS : FÁBIO RENATO VIEIRA - SP155493
DANIEL DE PAIVA GOMES - SP315536
EDUARDO DE PAIVA GOMES - SP350408

RECORRIDO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - UNIFEI

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. EDUARDO DE PAIVA GOMES, pela parte RECORRENTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS

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, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.