



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1907171 - RJ (2020/0310077-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : M H C S
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
JACQUES LABRUNIE - SP112649
JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123
AGRAVADO : KRUG BIER INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSO CIVIL.AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO. VIABILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315/STJ.

1. Não há contradição entre o juízo de admissibilidade provisório nos embargos de divergência, em que se determina vista ao embargado para impugnação, conforme previsto no art. 267 do RISTJ, e o juízo definitivo, por cognição exauriente, em que não se conhece do recurso, afastada a preclusão judicial a respeito.

2. São insuscetíveis de comparação, em análise abstrata conclusões alcançadas por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias fáticas específicas de cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de sinais marcários e a potencialidade de a convivência entre eles resultar em confusão ou associação indevida entre os consumidores.

3. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, conforme previsto na Súmula 315/STJ, entendimento que se alinha ao disposto no art. 1.043, I e II, do CPC. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025 a 10/09/2025, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de setembro de 2025.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1907171 - RJ (2020/0310077-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : M H C S
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
JACQUES LABRUNIE - SP112649
JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123
AGRAVADO : KRUG BIER INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSO CIVIL.AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO. VIABILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315/STJ.

1. Não há contradição entre o juízo de admissibilidade provisório nos embargos de divergência, em que se determina vista ao embargado para impugnação, conforme previsto no art. 267 do RISTJ, e o juízo definitivo, por cognição exauriente, em que não se conhece do recurso, afastada a preclusão judicial a respeito.

2. São insuscetíveis de comparação, em análise abstrata conclusões alcançadas por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias fáticas específicas de cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de sinais marcários e a potencialidade de a convivência entre eles resultar em confusão ou associação indevida entre os consumidores.

3. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, conforme previsto na Súmula 315/STJ, entendimento que se alinha ao disposto no art. 1.043, I e II, do CPC. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por M. H. C. S. em face de decisão unipessoal que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.

Embargos de divergência opostos em: 23/02/2024.

Concluso ao gabinete em: 11/03/2024.

Ação: de nulidade de registro marca conexa à ação de caducidade parcial de registro de marca, ajuizadas por KRUG BIER INDUSTRIA LTDA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e MHCS.

Sentença: julgou improcedente o pedido de nulidade de registro e procedente o pedido de caducidade parcial (e-STJ fls. 833-863).

Acórdão: deu provimento às apelações interpostas por KRUG BIER INDUSTRIA LTDA e negou provimento apelação interposta na forma adesiva por MHCS, invertendo-se a sucumbência para condenar MHCS em 17,5% sobre o valor atualizado da causa (e-STJ fl. 991), nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES – FEITOS CONEXOS, APELAÇÕES JULGADAS EM CONJUNTO – CADUCIDADE PARCIAL DE REGISTRO NÃO UTILIZADO NO SEGMENTO DE CERVEJAS E CHOPES – REGISTRABILIDADE DA MARCA "KRUG BIER" NO RAMO DE CERVEJAS E CHOPES – INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA COM A MARCA ANTERIOR "KRUG", UTILIZADA PARA ASSINALAR VINHOS E CHAMPANHES – PRODUTOS DISTINTOS COM PÚBLICOS MUITO DIFERENTES – IMPOSSIBILIDADE DE TITULARIZAÇÃO EXCLUSIVA DO VOCÁBULO ALEMÃO "KRUG", QUE SIGNIFICA JARRO OU CANECA, NO SEGMENTO DE CERVEJAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA NOMINATIVA "KRUG" NA CLASSE 32 – A LPI SÓ PERMITE QUE SEJA REQUERIDO REGISTRO EM ÁREAS DE EFETIVA ATUAÇÃO – PROVIMENTO DAS APELAÇÕES DE KRUG BIER INDÚSTRIA LTDA; DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA MHCS. 1. Julgamento em conjunto dos recursos interpostos no âmbito dos processos conexos 0114460-35.2017.4.02.5101 e 0021048-16.2018.4.02.5101. 2. Declarada caducidade parcial do registro 811.185.591 para a marca "KRUG", no que diz respeito aos itens “cervejas e chopes”. 3. O art. 144 da LPI dispõe que "o uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada". 4. No caso concreto, é incontroverso que MHCS não produz cervejas ou chopes. A própria empresa admite fabricar apenas vinhos e champanhes e, como pontuado pelo Juízo de Primeiro Grau, o seu desinteresse em atuar em outras áreas ficou patente quando requereu o registro 811.185.591 apenas sob a especificação "vinhos e vinhos espumantes". 5. Declarada a nulidade do ato administrativo do INPI que, em sede de recurso, manteve o indeferimento dos pedidos de registro 903.785.021 e 903.787.245, ambos referentes à marca "KRUG BIER" no segmento de cervejas. 6. Ausência de concorrência e não violação ao inciso XIX do art. 124 da LPI. 7. O mercado consumidor de cervejas e chopes é distinto daquele que consome as demais bebidas alcoólicas, como vinhos e espumantes. Prova disso é que a nova Classificação Internacional, atualmente adotada pelo INPI, também faz essa distinção e colocou cervejas na classe 32, reservando a classe 33 para as demais "bebidas alcoólicas (exceto cervejas)". 8. Os produtos identificados pelas marcas em conflito são consumidos por público absolutamente distinto. Assim, enquanto "KRUG BIER" identifica cervejas artesanais produzidas em Belo Horizonte/MG e

comercializadas pelo preço médio de R\$12,00 (doze reais) em bares, restaurantes e casas noturnas de Minas Gerais e Rio de Janeiro, "KRUG" assinala os famosos vinhos e espumantes produzidos pela MHCS, comercializados por preços que oscilam entre R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R\$2.000,00 (dois mil reais). 9. O vocábulo alemão krug significa jarro ou caneca, termos comuns para o segmento de cervejas e chopes. Em via de consequência, não se pode admitir que sejam titularizados exclusivamente no aludido mercado sob pena de violação do inciso VI do art. 124 da LPI. 10. Determinado o indeferimento do pedido de registro 909.707.782 para a marca "KRUG" também da MHCS. 11. A marca pretendida é nominativa e composta unicamente por termo comum no segmento de cervejas, em violação ao art. 124, VI, da LPI. 12. Além disso, o registro viola o §1º do art. 128 da LPI, pois a MHCS não comercializa cervejas ou os demais produtos listados na classe 32, de modo que não pode postular registro nesse sentido. 13. Provimento das apelações interpostas por Krug Bier Indústria Ltda no âmbito dos processos 0114460-35.2017.4.02.5101 e 0021048-16.2018.4.02.5101. Desprovimento do recurso adesivo interposto por MHCS no processo 0021048- 16.2018.4.02.5101. (e-STJ fls. 978-979)

Embargos de declaração: opostos por MHCS, foram rejeitados. Recurso especial: aponta, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, dissídio jurisprudencial, negativa de prestação jurisdicional e violação dos arts. 124, XIX, e 130, III, da LPI, e 489, § 1º, IV, e 1022, II, parágrafo único, II, do CPC.

Acórdão embargado da Quarta Turma/STJ: negou provimento ao recurso especial interposto pela embargante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO MARCÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS EM PROCESSOS DISTINTOS. REGISTRO DE MARCA DE RENOME. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, E 130, III, DA LEI N. 9.279/1996. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO KRUG. ALEGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA E DE RISCO DE DILUIÇÃO DECORRENTE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA DOS PRODUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MARCA CONSIDERADA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM MARCAS SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AFINIDADE MERCADOLÓGICA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

1. Não ocorre violação dos arts. 1.022, II, e 489 do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. Demonstrado que os signos designam produtos não inseridos no mesmo segmento de mercado, não há falar em confusão mercadológica.

3. A proteção ao signo objeto de registro no INPI estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros.

4. Expressões comuns consideradas marcas fracas ou evocativas, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, permitem a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes.

5. Comprovada a ausência de afinidade mercadológica dos produtos comercializados pelas partes, não há risco de associação indevida e de diluição, sobretudo quando a marca é evocativa e fraca, com expressão estrangeira comum.
6. A revisão do entendimento firmado na origem acerca da inexistência de concorrência entre os produtos assinalados por signos em conflito e da ausência de afinidade mercadológica demanda revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
8. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem. Assim, havendo prévia fixação, correta a majoração da verba.
9. Recursos especiais desprovidos. (e-STJ fls. 1514-1515)

Embargos de divergência: aponta a existência de dissídio jurisprudencial, versando sobre aplicabilidade do princípio da especialidade do direito de marca (art. 124, XIX, da LPI) em hipótese de afinidade de produtos, entre o acórdão embargado da Quarta Turma e o julgado proferido no paradigma do R Esp 1.340.933/SP (Terceira Turma). Insurge-se contra concessão de marca idêntica (denominação "krug") quando os produtos assinalados são afins (bebidas alcoólicas), entendendo pela existência de confusão ao consumidor. Requer a reforma do acórdão embargado para que "seja reconhecida a impossibilidade de convivência de marcas" (e-STJ fl. 1553).

Decisão unipessoal: indeferiu liminarmente os embargos de divergência com fundamento: (i) ausência de similitude fática entre os julgados confrontados; (ii) Súmula 315/STJ.

Agravo interno: defende a parte agravante que o conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a mera semelhança entre os julgados confrontados, e não a absoluta identidade entre ambos.

Argumenta que o acórdão embargado, a despeito de não conhecer do recurso especial em relação ao ponto objeto dos embargos de divergência, adentra no mérito da respectiva controvérsia, o que afasta a aplicação da Súmula 315/STJ.

Salienta a divergência da decisão adotada na presente demanda, em que se indeferiu liminarmente os embargos de divergência, e a adotada no ERESP Nº 1.920.761/RJ, com o mesmo objeto e partes, no qual determinado o processamento dos embargos de divergência.

É o relatório.

VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

- DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O JUÍZO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE ADMISSIBILIDADE

Não há contradição entre o juízo de admissibilidade provisório nos embargos de divergência, em que se determina vista ao embargado para impugnação, conforme previsto no art. 267 do RISTJ, e o juízo definitivo, por cognição exauriente, em que não se conhece do recurso, afastada a preclusão judicial a respeito.

Nesse sentido: "Juízo de admissibilidade provisório dos embargos de divergência, com observância do art. 266, § 1º, do Regimento Interno do STJ, não impede a posterior prolação de decisão monocrática, em juízo definitivo, com base em orientação jurisprudencial dominante desta Corte, o que afasta, portanto, a preclusão pro judicato alegada pelos embargantes."(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.173.287/SP, Segunda Seção, DJe de 30/10/2014).

Na hipótese, a decisão proferida em demanda conexa (ERESP 1920761/RJ) determina o processamento dos embargos de divergência, em sede de juízo provisório, o que não determina o julgamento do juízo definitivo de admissibilidade do recurso naquele ou no presente feito.

- Da ausência de demonstração da similitude fático-jurídica

Especificamente em relação aos embargos de divergência envolvendo conflito de marcas, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que são insuscetíveis de comparação, em análise abstrata conclusões alcançadas por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias fáticas específicas de cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de sinais marcários e a potencialidade de a convivência entre eles resultar em confusão ou associação indevida entre os consumidores.

A propósito: AgInt nos EREsp n. 1.778.766/MG, Segunda Seção, DJe de 1/12/2022; AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.908.170/RJ, Segunda Seção, DJe de 17/3/2022; AgRg nos EREsp n. 1.207.952/AM, Segunda Seção, DJe de 1/10/2012

Na hipótese, conforme ressaltado na decisão agravada, os julgados confrontados nos embargos de divergência estão relacionados a ramos de atividade distintos: o acórdão embargado trata da análise do princípio da

especialidade de marca no ramo de bebidas alcóolicas (champanhe e cerveja) ao passo que o paradigma trata da aplicabilidade do referido princípio no ramo de guloseimas (balas e biscoitos).

Portanto, inexistente similitude fática a permitir a admissão dos embargos.

- Da inexistência de julgamento de mérito – Súmula 315/STJ

De acordo com o art. 1043, § 2º, do CPC, é certo que os embargos de divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.

Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se admite no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em sua moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial à hipótese concreta dos autos.

Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.637.880/SP, Corte Especial, DJe de 03/08/2018; AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Corte Especial, DJe de 02/05/2018; AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.406.323/SP, Segunda Seção, DJe de 17/09/2020.

Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado, apesar de mencionar em obiter dicta os pressupostos para caracterizar o conflito entre marcas, efetivamente decidiu, em relação à hipótese julgada que:

[...]para divergir das conclusões do Tribunal antecedente quanto à ausência de colidência do mesmo ramo mercadológico, seria necessário revolver o quadro fático-jurídico, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

Nesse contexto, fica prejudicado o exame do alegado dissídio jurisprudencial. (e-STJ fl. 1528)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, no sentido da inviabilidade de conhecer dos embargos de divergência, incidente a Súmula 315 /STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, nego provimento ao agravo interno.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

AgInt nos EREsp 1.907.171 / RJ

Número Registro: 2020/0310077-0

PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

00009842420138260100 00074613520174020000 00210481620184025101 01144603520174025101
1144603520174025101 201751011144607 210481620184025101 74613520174020000
9842420138260100

Sessão Virtual de 04/09/2025 a 10/09/2025

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário

Bel. DIMAS DIAS PINTO

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : M H C S

ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624

JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403

ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080

JACQUES LABRUNIE - SP112649

JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749

JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938

VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123

EMBARGADO : KRUG BIER INDUSTRIA LTDA

ADVOGADOS : MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A

ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996

RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES**

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : M H C S

ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624

JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403

ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080

JACQUES LABRUNIE - SP112649

JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749

JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938

VANESSA BASTOS AUGUSTO DE ASSIS RIBEIRO - RJ173123

AGRAVADO : KRUG BIER INDUSTRIA LTDA

ADVOGADOS : MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - MG001445A

ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996

RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO, pela parte: AGRAVADO: KRUG BIER INDUSTRIA LTDA.

TERMO

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025 a 10/09/2025, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025