



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2140062 - RJ(2024/0151908-5)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : OTICA E JOALHERIA REAL LTDA
ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
LARISSA PIEROZAN - RS119468
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : OTICA REAL LTDA
ADVOGADO : MAYCON TRUPPEL MACHADO - SC015911

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. MARCA. INDEFERIMENTO. CADUCIDADE SUPERVENIENTE DO ÓBICE PRINCIPAL. NULIDADE DO ATO. DEFERIMENTO DIRETO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. ANTERIORIDADES PENDENTES DE ANÁLISE NO INPI. VEDAÇÃO AO EXAME JURISDICIONAL *PER SALTUM*. TEORIA DA DISTÂNCIA. COMPETÊNCIA TÉCNICA DA AUTARQUIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta, de modo fundamentado e expreso, as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A nulidade do ato administrativo de indeferimento de registro marcário, em razão da caducidade superveniente do óbice que lhe servia de fundamento determinante, não implica a concessão automática do registro pelo Poder Judiciário.

3. Havendo o INPI expressamente consignado a existência de outras anterioridades "ainda não decididas", qualificadas como subsídio ao exame técnico, cabe à autarquia prosseguir na análise substantiva dos requisitos de registrabilidade à luz do novo cenário fático.

4. O controle judicial de legalidade não autoriza que o Poder Judiciário atue como instância administrativa originária, suprimindo a competência técnica da autarquia federal para avaliar, em primeira análise, a colidência entre os sinais e a eventual aplicação da "teoria da distância" ou da convivência pacífica entre marcas.

5. A alteração das premissas fixadas pelo acórdão recorrido (no sentido de que as demais anterioridades não integraram o fundamento decisório do ato impugnado, mas apenas subsídio pendente de decisão) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/05/2026 a 18/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2140062 - RJ(2024/0151908-5)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : OTICA E JOALHERIA REAL LTDA
ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
LARISSA PIEROZAN - RS119468
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : OTICA REAL LTDA
ADVOGADO : MAYCON TRUPPEL MACHADO - SC015911

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. MARCA. INDEFERIMENTO. CADUCIDADE SÚPERVENIENTE DO ÓBICE PRINCIPAL. NULIDADE DO ATO. DEFERIMENTO DIRETO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. ANTERIORIDADES PENDENTES DE ANÁLISE NO INPI. VEDAÇÃO AO EXAME JURISDICIONAL *PER SALTUM*. TEORIA DA DISTÂNCIA. COMPETÊNCIA TÉCNICA DA AUTARQUIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta, de modo fundamentado e expreso, as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A nulidade do ato administrativo de indeferimento de registro marcário, em razão da caducidade superveniente do óbice que lhe servia de fundamento determinante, não implica a concessão automática do registro pelo Poder Judiciário.
3. Havendo o INPI expressamente consignado a existência de outras anterioridades "ainda não decididas", qualificadas como subsídio ao exame técnico, cabe à autarquia prosseguir na análise substantiva dos requisitos de registrabilidade à luz do novo cenário fático.
4. O controle judicial de legalidade não autoriza que o Poder Judiciário atue como instância administrativa originária, suprimindo a competência técnica da autarquia federal para avaliar, em primeira análise, a colidência entre os sinais e a eventual aplicação da "teoria da distância" ou da convivência pacífica entre marcas.
5. A alteração das premissas fixadas pelo acórdão recorrido (no sentido de que as demais anterioridades não integraram o fundamento decisório do ato impugnado, mas apenas subsídio pendente de decisão) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ÓTICA E JOALHERIA REAL LTDA contra decisão monocrática de minha relatoria (e-STJ, fls. 443-448), publicada em 24/02/2026 (e-STJ, fl. 451), que negou provimento ao recurso especial.

O recurso especial fora interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, ao negar provimento à apelação da ora agravante, manteve a sentença de parcial procedência. A sentença havia declarado a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro da marca mista "ÓTICA REAL" (processo INPI nº 910.385.548), fundado na anterioridade da marca "OR ÓTICA REAL" (nº 902.887.220), cuja caducidade sobreveio no curso da lide, porém sem determinar o deferimento do registro, ante a existência de outras anterioridades apontadas como subsídio e ainda não decididas na via administrativa.

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fls. 337-338):

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE MARCA INDEFERIDO. INPI. CADUCIDADE DO IMPEDIMENTO QUE MOTIVOU O ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, contra sentença de parcial procedência, que entendeu pela declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que manteve o indeferimento do registro de marca mista pleiteado.

2. A causa de pedir versa sobre o inconformismo quanto ao indeferimento do registro marcário em questão pelo INPI, tendo por motivação o fato de que, em processo anterior (nº 902887220), já houve registro de marca em favor de terceiro, motivo pelo qual se considerou consistir em reprodução ou imitação, suscetível de gerar potencial confusão ou associação, a teor do art. 124, inciso XIX da LPI.

3. A negativa administrativa do registro em questão, e que ensejou o ajuizamento da presente demanda, embasou-se apenas na existência de anterior registro marcário já deferido em favor de terceiro no bojo do processo nº 902887220, de modo que a menção a eventuais outras anterioridades não foi o que deu azo ao indeferimento administrativo contra o qual a presente demanda foi intentada.

4. O juízo a quo pronunciou-se sobre o pedido de nulidade de ato administrativo pleiteado pela autora/apelante, não havendo vício de julgamento citra petita por negativa de prestação jurisdicional, porquanto a tutela jurisdicional abrangeu o que a parte, qualitativa e quantitativamente, postulou em juízo, em observância ao princípio da congruência, a teor dos artigos 141 e 492 do CPC.

5. É possível que a existência de marcas anteriores, extraídas da base de dados do INPI, venham a consistir em eventuais impedimentos ao registro marcário pretendido pela empresa autora, porém tal fato não foi objeto da decisão administrativa da autarquia que se pretende anular, não se tendo notícia sequer se tais supostos impedimentos já foram ou não decididos pela Autarquia.

6. O INPI é autarquia federal com atribuição de apreciar pedidos de registro marcário, descabendo ao Judiciário se sobrepor à sua discricionariedade técnica, mormente quando ainda pendentes de apreciação questões relativas a anterioridades marcárias outras, para fins de definir o direito da empresa autora ao registro pretendido.

7. A manutenção da sentença de parcial procedência é medida de rigor, porquanto nulo o ato administrativo do INPI no bojo do processo nº 910385548, o que, por outro viés, não enseja de imediato o direito ao registro de marca pretendido. 8. Recurso de apelação desprovido."

A decisão agravada afastou a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, consignando que a Corte de origem enfrentou, de maneira fundamentada e expressa, a questão posta (e-STJ, fls. 339-341 e 377-378). No mérito, manteve o acórdão recorrido sob o fundamento de que o controle judicial não autoriza o Poder Judiciário a atuar como instância administrativa originária (*per saltum*), devendo o INPI, uma vez removido o óbice principal (a marca caduca), proceder ao exame técnico definitivo das questões remanescentes relativas às anterioridades consignadas como "ainda não decididas" (e-STJ, fls. 443-448).

No agravo interno (e-STJ, fls. 454-459), a agravante sustenta, em síntese, que: (a) o despacho do INPI constitui ato uno e indivisível, pois aglutinou todas as anterioridades (a determinante e as consignadas como subsídio) sob o mesmo fundamento do art. 124, XIX, da LPI, diferenciando-as apenas quanto ao estágio decisório; (b) a decisão agravada incorre em leitura parcial do ato administrativo ao restringir o indeferimento à anterioridade nº 902.887.220; (c) há omissão configuradora de violação ao art. 1.022 do CPC, por não ter o Tribunal enfrentado a incidência do art. 124, XIX, da LPI, sobre o conjunto de anterioridades apontadas no mesmo ato; (d) se configura julgamento *citra petita* (arts. 141, 490 e 492 do CPC), pois deixou-se de apreciar o pedido consequente de deferimento do registro mediante aplicação da Teoria da Distância e da convivência pacífica; e (e) houve violação aos arts. 122 e 124, XIX, da LPI, porquanto o Judiciário deveria ter compatibilizado a regra de irregistrabilidade com o cenário de marca fraca e saturação.

O INPI apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 466-472), pugnando pelo improvimento do agravo interno, sob o argumento de que a decisão agravada não carece de nenhum reparo, que os argumentos do agravo não infirmam os fundamentos da decisão monocrática e que a tese da agravante, ao fim e ao cabo, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não apresenta fundamento jurídico apto a infirmar os alicerces da decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e suficientes fundamentos.

A decisão agravada está vazada nos seguintes termos:

“I. Da alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/2015

Inicialmente, a recorrente sustenta a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que o Tribunal de origem não teria enfrentado os argumentos referentes à necessidade de análise das demais anterioridades marcárias citadas no despacho administrativo do INPI, o que configuraria julgamento *citra petita*.

Não assiste razão à recorrente. A análise dos autos (e-STJ fls. 339-341 e 377-378) revela que a Corte de origem enfrentou, de maneira fundamentada e expressa, a questão posta. O Tribunal Regional consignou que o ato administrativo de indeferimento teve como *motivação determinante* a colidência com a marca nº 902.887.220 (que veio a caducar). Explicitou, ainda, que as demais anterioridades foram mencionadas pelo INPI a título de subsídio e consignadas como "ainda não decididas", razão pela qual o Judiciário

não poderia se substituir à autarquia para deliberar sobre impedimentos que sequer haviam sido objeto de decisão administrativa definitiva.

O fato de o julgamento ser contrário aos interesses da parte não configura omissão ou contradição. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de modo suficiente para resolver a controvérsia, como ocorreu no caso. Afasto, portanto, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.

II. Do Mérito: Arts. 141, 490, 492 do CPC e Arts. 122 e 124, XIX da LPI

O cerne da controvérsia reside em saber se, ao anular um ato de indeferimento de registro de marca em razão da caducidade superveniente da anterioridade impeditiva, o Poder Judiciário está obrigado a examinar imediatamente outros potenciais óbices apontados pelo INPI em fase de exame técnico ("subsídios"), deferindo diretamente o registro, ou se é lícito determinar o retorno dos autos à via administrativa para a análise desses pontos remanescentes.

A recorrente defende que, ao anular o ato, o Tribunal deveria ter aplicado a Teoria da Distância em relação às outras marcas citadas (Processos nº 83005182, 909088780 e 840648219) e concedido o registro, sob pena de violação ao princípio da congruência e da inafastabilidade da jurisdição.

A análise técnica do acórdão recorrido e dos documentos acostados aos autos demonstra o acerto da decisão do Tribunal *a quo*.

Conforme transcrito na sentença e no voto condutor do acórdão, o despacho do INPI que indeferiu o pedido de registro continha a seguinte estrutura:

(a) Fundamento do Indeferimento: Violação ao art. 124, XIX da LPI em relação à marca nº 902.887.220 ("OR ÓTICA REAL");

(b) Complemento do Despacho (Subsídio): "Fica ainda consignada, a título de subsídio a eventual recurso, a identificação das seguintes anterioridades, **ainda não decididas**, consideradas igualmente colidentes com o presente sinal: 83005182... 909088780... 840648219..." (e-STJ fl. 241 e 340).

A expressão "ainda não decididas", utilizada pela própria autarquia no ato administrativo, é determinante para o deslinde da causa. Ela indica que o INPI, no exercício de sua competência técnica atribuída pela Lei nº 9.279/96, não exauriu a instância administrativa em relação a essas marcas específicas. O indeferimento combatido repousou, efetivamente, sobre a marca "OR ÓTICA REAL" (nº 902.887.220).

A este respeito, observou o acórdão recorrido (e-STJ fl. 340):

"A eventual existência de outras marcas anteriores, aptas a ensejar o impedimento do pretenso registro marcário em questão, não foi objeto do ato administrativo exarado pelo INPI, cuja nulidade se pretendeu com o ajuizamento da presente demanda, como visto.

Conforme mencionado pelo juízo a quo, é possível que referidas anterioridades, extraídas da base de dados do INPI, venham a consistir em eventuais

impedimentos, porém tal fato não foi objeto da decisão administrativa da autarquia que se pretende anular, não se tendo notícia sequer se tais supostos impedimentos já foram decididos pela Autarquia.

O INPI é autarquia federal com atribuição de apreciar pedidos de registro marcário, descabendo ao Judiciário se sobrepor à sua discricionariedade técnica, mormente quando ainda pendentes de apreciação questões relativas a anterioridades marcárias outras, para fins de definir o direito da empresa autora ao registro pretendido.”

Ao constatar que a marca impeditiva (nº 902.887.220) foi extinta pela caducidade no curso do processo judicial, o Tribunal de origem agiu corretamente ao declarar a nulidade do ato administrativo que nela se baseava. Contudo, o pedido consequente de **deferimento imediato do registro** pelo Judiciário encontra óbice na natureza do controle judicial dos atos administrativos e na separação dos poderes.

O controle judicial, embora amplo, não autoriza o Poder Judiciário a atuar como instância administrativa originária (*per saltum*). Se o INPI expressamente consignou que existiam outras anterioridades "ainda não decididas" que poderiam obstar o registro, cabe à autarquia, uma vez removido o óbice principal (a marca caduca), proceder ao exame técnico definitivo dessas questões remanescentes.

Determinar o registro da marca *manu militari* nesta sede, sem que a autarquia tenha proferido decisão conclusiva sobre os demais apontamentos de colidência, equivaleria a suprimir a competência legal do INPI para a análise substantiva dos requisitos de registrabilidade previstos na LPI. O Judiciário substituir-se-ia ao técnico da autarquia em uma análise que, segundo o próprio ato impugnado, não fora finalizada.

Não se trata de julgamento *citra petita* (violação aos arts. 141, 490 e 492 do CPC), mas de reconhecimento dos limites da tutela jurisdicional no caso concreto. O pedido da autora era a nulidade do ato e o registro da marca. O acolhimento do pedido de nulidade do ato de indeferimento não implica, automática e necessariamente, a concessão do registro, se remanescem condições legais de registrabilidade que pendem de análise administrativa.

A função do Judiciário, neste cenário, é anular o ato viciado (baseado em marca extinta) e restituir o procedimento ao *status quo ante*, permitindo que o INPI prossiga na análise do pedido de registro à luz do novo cenário fático (ausência da marca 902.887.220) e decida sobre as anterioridades que havia apontado como subsídio.

Por outro lado, não se desconhece que a jurisprudência desta Corte admite a aplicação da “teoria da distância” para permitir a convivência de marcas:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.819.060/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

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

1. Ação ajuizada em 6/1/2014. Recurso especial interposto em 3/5/2022. Autos conclusos à Relatora em 7/2/2024.

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

3. Prejudicada a análise da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.

4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia" (art. 124, XIX).

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

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

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

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

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.120.527/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Contudo, a aplicação da Teoria da Distância e a alegação de convivência pacífica em relação às marcas citadas como "subsídio" demandam, primariamente, o crivo do INPI. Somente após uma decisão administrativa rejeitando o registro com base nessas novas anterioridades é que surgirá o interesse de agir para que o Judiciário revise tal posicionamento específico sobre a confusão ou associação indevida com esses sinais.

Portanto, o acórdão recorrido aplicou corretamente o direito ao entender que, desaparecida a causa motivadora do indeferimento (a marca caduca), anula-se o ato, mas não se concede o registro de plano devido à existência de pendências administrativas expressamente ressalvadas no despacho do INPI.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.”

Como adiantado, o agravo não merece acolhida. Passo à análise de cada alegação.

1. Da alegada violação ao art. 1.022 do CPC

A agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o acórdão de origem teria incorrido em omissão ao não enfrentar a incidência do art. 124, XIX, da LPI, sobre o conjunto das anterioridades referidas no despacho do INPI, a natureza de ato uno e indivisível e o pedido consequente de deferimento à luz da Teoria da Distância.

A alegação não procede.

Conforme consignado na decisão agravada, a análise dos autos (e-STJ, fls. 339-341 e 377-378) revela que o Tribunal Regional enfrentou, de maneira fundamentada e expressa, a questão posta. O acórdão recorrido delineou com clareza a estrutura do despacho administrativo, distinguindo o fundamento determinante do indeferimento (a colidência com a marca nº 902.887.220) das demais anterioridades, mencionadas a título de subsídio e consignadas como

"ainda não decididas". Assentou, em passagem expressa, que essas anterioridades não integraram o fundamento decisório do ato impugnado (e-STJ, fl. 340).

O fato de o julgamento ser contrário aos interesses da parte não configura omissão ou contradição. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente para resolver a controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. A discordância da parte com o enquadramento jurídico conferido pelo julgador ao ato administrativo (se ato uno ou se cindível entre fundamento determinante e subsídios) é questão de mérito, e não de negativa de prestação jurisdicional.

Afasta-se, portanto, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.

2. Do mérito: arts. 141, 490 e 492 do CPC e arts. 122 e 124, XIX, da LPI

A tese central da agravante repousa na premissa de que o despacho do INPI constituiria ato uno e indivisível, de sorte que, anulado o fundamento determinante do indeferimento pela superveniência da caducidade, caberia ao Judiciário, no mesmo julgamento, apreciar a registrabilidade da marca em face das demais anterioridades e deferir diretamente o registro, aplicando a Teoria da Distância.

Com a devida vênia, o argumento não infirma a conclusão da decisão agravada; ao contrário, a confirma.

Há uma distinção fundamental, de índole processual e administrativa, que a agravante pretende obscurecer. O despacho do INPI que indeferiu o registro continha estrutura bipartida, conforme transcrito na sentença e no voto condutor do acórdão (e-STJ, fls. 241 e 340): (a) o fundamento do indeferimento propriamente dito, qual seja a violação ao art. 124, XIX, da LPI, em relação à marca nº 902.887.220; e (b) um complemento, a título de subsídio a eventual recurso, identificando outras anterioridades "ainda não decididas", qualificadas como "igualmente colidentes". A própria expressão "ainda não decididas", utilizada pela autarquia, revela inequivocamente que o INPI não exauriu o exame administrativo em relação a essas marcas específicas. O indeferimento, como ato administrativo dotado de motivação determinante, repousou sobre uma única anterioridade: aquela que posteriormente caducou.

A qualificação dessas anterioridades como "igualmente colidentes" no corpo do despacho não tem o condão de transmutar uma informação de subsídio em fundamento autônomo do indeferimento. Trata-se de juízo preliminar, incidental e não conclusivo da autarquia, que explicitamente ressaltou que aquelas anterioridades pendiam de decisão. A menção a "subsídio a eventual recurso" revela a finalidade informativa (e não decisória) daquele trecho do despacho.

A agravante sustenta que não há lacuna instrutória a suprir e que o debate remanescente seria exclusivamente jurídico (qualificação jurídica de marca fraca, Teoria da Distância e convivência pacífica), o que autorizaria o julgamento imediato pelo Judiciário (e-STJ, fl. 458). Todavia, a análise da confusão ou associação indevida entre marcas, para fins do art. 124, XIX, da LPI, não se resume a operação de mera subsunção normativa. Trata-se de exame técnico que envolve a confrontação dos sinais, a identificação do grau de semelhança gráfica, fonética e ideológica, a aferição do público-alvo, a especialidade dos produtos ou

serviços e a verificação do estado atual dos registros apontados como impeditivos, alguns dos quais podem, inclusive, ter sido extintos, cedidos ou alterados no interregno. Esse exame compete, primariamente, ao INPI, no exercício da competência técnica que lhe é atribuída pela Lei 9.279/96 .

Determinar o registro *manu militari*, sem que a autarquia tenha proferido decisão conclusiva sobre os demais apontamentos de colidência, equivaleria a suprimir a competência legal do INPI para a análise substantiva dos requisitos de registrabilidade previstos na LPI, configurando atuação do Judiciário como instância administrativa originária (*per saltum*), em vulneração ao princípio da separação dos poderes.

Não se configura, outrossim, julgamento *citra petita*. O pedido da autora era duplo: nulidade do ato e registro da marca. O Tribunal acolheu o primeiro (nulidade do ato fundado em marca caduca) e rejeitou o segundo (deferimento imediato do registro), fundamentando a rejeição na existência de pendências administrativas expressamente ressalvadas no despacho do INPI. Houve, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre ambos os pedidos, ainda que o segundo não tenha sido acolhido. Rejeição fundamentada de pedido não se confunde com ausência de apreciação. Os arts. 141, 490 e 492 do CPC estão incólumes.

Quanto à invocação dos arts. 122 e 124, XIX, da LPI, a agravante pretende que esta Corte proceda ao exame da registrabilidade da marca em face das anterioridades remanescentes, aplicando a Teoria da Distância. Tal pretensão, como bem apontou o INPI em suas contrarrazões (e-STJ, fl. 471), esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. O acórdão recorrido assentou como premissa fática que as demais anterioridades não integraram o fundamento determinante do ato impugnado (e-STJ, fl. 340). Alterar essa premissa para considerar que o ato abarcou decisoramente todas as anterioridades exigiria o revolvimento do suporte fático-probatório, vedado na via do recurso especial.

De todo modo, convém registrar que a decisão agravada não desconheceu a jurisprudência desta Corte sobre a Teoria da Distância, havendo citado os precedentes pertinentes (REsp 1.819.060/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020; REsp 2.120.527/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024). Contudo, a aplicação dessa teoria às marcas citadas como subsídio pressupõe, primariamente, o crivo da autarquia competente. Somente após uma decisão administrativa definitiva rejeitando o registro com base nessas anterioridades é que surgirá, com plenitude, o interesse de agir para que o Judiciário revise o posicionamento específico sobre a confusão ou associação indevida com esses sinais.

A solução adotada — anular o ato viciado e restituir o procedimento ao *status quo ante* para que o INPI prossiga na análise — é a que melhor se harmoniza com o sistema de controle judicial dos atos administrativos, preservando simultaneamente a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e a competência técnica da autarquia registral.

Ante o exposto, **nego provimento ao agravo interno.**

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no REsp 2.140.062 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0151908-5

Número de Origem:

50208626820194025101

Sessão Virtual de 12/05/2026 a 18/05/2026

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : OTICA E JOALHERIA REAL LTDA

ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707

FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608

ALINE SOUZA PERES - RS087050

LARISSA PIEROZAN - RS119468

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO : OTICA REAL LTDA

ADVOGADO : MAYCON TRUPPEL MACHADO - SC015911

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : OTICA E JOALHERIA REAL LTDA

ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707

FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608

ALINE SOUZA PERES - RS087050

LARISSA PIEROZAN - RS119468

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO : OTICA REAL LTDA

ADVOGADO : MAYCON TRUPPEL MACHADO - SC015911

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/05/2026 a 18/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026