



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2187364 - PR (2020/0314966-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : RCG INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
ADVOGADO : DANIEL MAXIMILIAN DE LUIZI GOUVEIA - SP221948
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : COLSON DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JANAINA PAVALECINI - PR043704
ELAYNE MENEZES GARCIA - DF048347
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
CAROLINA BRITO CARDOSO - DF087338

EMENTA

DO RECURSO ESPECIAL DO RCG. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. DISTINÇÃO DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. SÚMULA 7/STJ. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 6º-BIS DA CONVENÇÃO DE PARIS E ART. 126 DA LPI. IMPRESCRITIBILIDADE DA ANULAÇÃO DE REGISTRO OBTIDO COM MÁ-FÉ. RETROAÇÃO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de nulidade de registro de marca com adjudicação, afastou litispendência com ação de Guarulhos, reconheceu a proteção do art. 6º-bis da Convenção de Paris e do art. 126 da LPI à marca notoriamente conhecida, manteve a condenação ao cancelamento do registro, majorou honorários e confirmou multa por embargos protelatórios.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há litispendência entre esta demanda e a ação de Guarulhos (art. 337 do CPC); (ii) é indevida a aplicação do art. 6º-bis da Convenção de Paris e incide prescrição quinquenal; (iii) é cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC; (iv) os

honorários podem ser reduzidos por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

3. Litispendência não se caracteriza quando as ações têm pedidos e causas de pedir distintos, sendo inviável, em recurso especial, o revolvimento da moldura fática sobre a identidade entre demandas, à luz da Súmula 7/STJ.

4. A proteção à marca notoriamente conhecida decorre do art. 6º-bis da Convenção de Paris e do art. 126 da LPI, com imprescritibilidade da anulação de registro obtido com má-fé. A reversão demandaria reexame da notoriedade histórica, do ramo comum e do risco de confusão, o que atrai a Súmula 7/STJ, somando-se a deficiência de impugnação específica dos fundamentos autônomos, a indicar a aplicação da Súmula 283/STF.

5. A multa por embargos de declaração pressupõe demonstração concreta de intuito protelatório; ausente esse indicativo, afasta-se a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC.

6. A revisão dos honorários, inclusive a adoção da equidade (CPC, art. 85, § 8º), demanda revolvimento de critérios fáticos e da base de cálculo, o que esbarra na Súmula 7/STJ.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a multa por embargos de declaração.

DO RECURSO DO INPI. PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.029, § 1º, DO CPC E ART. 255 DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu proteção de marca notoriamente conhecida e afastou prescrição em pedido de nulidade de registro.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a errônea aplicação da má-fé ao caso; (ii) há dissídio jurisprudencial idôneo sobre a inaplicabilidade da Convenção de Paris e sobre o reconhecimento de marca notória.

3. A tese de falta de má-fé para registro da marca, aplicada ao caso pelo Tribunal estadual, é apresentada de forma genérica e sem indicação clara de dispositivos legais federais efetivamente violados, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

4. Não se pode conhecer do por ausência de cotejo analítico, com a indispensável demonstração de similitude fática e divergência na

interpretação da lei federal, conforme exigem os arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255 do RISTJ.

6. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/06/2026 a 08/06/2026, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrigli, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Brasília, 08 de junho de 2026.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2187364 - PR (2020/0314966-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : RCG INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
ADVOGADO : DANIEL MAXIMILIAN DE LUIZI GOUVEIA - SP221948
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : COLSON DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JANAINA PAVALECINI - PR043704
ELAYNE MENEZES GARCIA - DF048347
RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448
CAROLINA BRITO CARDOSO - DF087338

EMENTA

DO RECURSO ESPECIAL DO RCG. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. DISTINÇÃO DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. SÚMULA 7/STJ. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 6º-BIS DA CONVENÇÃO DE PARIS E ART. 126 DA LPI. IMPRESCRITIBILIDADE DA ANULAÇÃO DE REGISTRO OBTIDO COM MÁ-FÉ. RETROAÇÃO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de nulidade de registro de marca com adjudicação, afastou litispendência com ação de Guarulhos, reconheceu a proteção do art. 6º-bis da Convenção de Paris e do art. 126 da LPI à marca notoriamente conhecida, manteve a condenação ao cancelamento do registro, majorou honorários e confirmou multa por embargos protelatórios.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há litispendência entre esta demanda e a ação de Guarulhos (art. 337 do CPC); (ii) é indevida a aplicação do art. 6º-bis da Convenção de Paris e incide prescrição quinquenal; (iii) é cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC; (iv) os

honorários podem ser reduzidos por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

3. Litispendência não se caracteriza quando as ações têm pedidos e causas de pedir distintos, sendo inviável, em recurso especial, o revolvimento da moldura fática sobre a identidade entre demandas, à luz da Súmula 7/STJ.

4. A proteção à marca notoriamente conhecida decorre do art. 6º-bis da Convenção de Paris e do art. 126 da LPI, com imprescritibilidade da anulação de registro obtido com má-fé. A reversão demandaria reexame da notoriedade histórica, do ramo comum e do risco de confusão, o que atrai a Súmula 7/STJ, somando-se a deficiência de impugnação específica dos fundamentos autônomos, a indicar a aplicação da Súmula 283/STF.

5. A multa por embargos de declaração pressupõe demonstração concreta de intuito protelatório; ausente esse indicativo, afasta-se a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC.

6. A revisão dos honorários, inclusive a adoção da equidade (CPC, art. 85, § 8º), demanda revolvimento de critérios fáticos e da base de cálculo, o que esbarra na Súmula 7/STJ.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a multa por embargos de declaração.

DO RECURSO DO INPI. PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.029, § 1º, DO CPC E ART. 255 DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu proteção de marca notoriamente conhecida e afastou prescrição em pedido de nulidade de registro.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a errônea aplicação da má-fé ao caso; (ii) há dissídio jurisprudencial idôneo sobre a inaplicabilidade da Convenção de Paris e sobre o reconhecimento de marca notória.

3. A tese de falta de má-fé para registro da marca, aplicada ao caso pelo Tribunal estadual, é apresentada de forma genérica e sem indicação clara de dispositivos legais federais efetivamente violados, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

4. Não se pode conhecer do por ausência de cotejo analítico, com a indispensável demonstração de similitude fática e divergência na

interpretação da lei federal, conforme exigem os arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255 do RISTJ.

6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por RCG INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (RCG) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MÁ-FÉ. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INPI. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APELOS E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS.

1. Diante da diversidade de pedidos deduzidos nas petições iniciais desencadeadoras desta demanda e de demanda anteriormente ajuizada perante outra Seção Judiciária, inoccorre litispendência.

2. Na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade. No caso, o INPI, ao comparecer aos autos, não somente prestou esclarecimentos e informações acerca do procedimento administrativo, como também defendeu o mérito do ato e se colocou ao lado da parte demandada; ademais, a demanda traz pedido dirigido diretamente ao INPI, de adjudicação do registro da marca em favor da autora.

3. A decretação judicial de nulidade do registro de marca requerida tem como substrato má-fé no requerimento do registro, com fundamento jurídico no art. 124 da Lei nº 9.279/96. Apresenta-se, pois, nos termos da pretensão veiculada e como delineada na inicial, como ação de direito material exercitável a qualquer tempo (artigo 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris). Invocação da exceção prescricional confunde-se com o mérito propriamente dito.

4. Cuidando-se de marca notoriamente conhecida, e incidente o do art. 6º - bis da Convenção de Paris, suficiente a demonstração da notoriedade quando do registro, configurando-se hipótese de presunção relativa de má-fé. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelos e remessa necessária desprovidos. (e-STJ, fls. 843/844)

Os embargos de declaração de RCG opostos contra a sentença foram considerados protelatórios e mantida a multa no acórdão (e-STJ, fls. 868-870).

Nas razões do apelo nobre de RCG, interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da CF, alegou, em síntese, **(1)** violação do art. 337 do CPC, sustentando litispendência entre esta ação e a demanda da 1ª Vara Federal de Guarulhos/SP; **(2)** contrariedade ao Decreto 75.572/1975, com tese de indevida aplicação retroativa do art. 6º-bis da Convenção da União de Paris e de prescrição quinquenal; **(3)** ofensa ao art. 1.026, § 2º, do CPC, requerendo o afastamento da multa por embargos protelatórios; **(4)** violação do art. 85, § 8º, do CPC, pleiteando fixação equitativa e redução dos honorários.

Nas razões do apelo nobre de INPI, interposto com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, alegou, em síntese, **(1)** afronta aos arts. 233 e 165 a 175 da Lei de Propriedade Industrial e aplicação indevida da má-fé; **(2)** interpretação divergente (alínea c) sobre a hierarquia/compatibilidade entre tratado internacional e lei interna e sobre a proteção a marcas notoriamente conhecidas, com referências a julgados que tratam de TRIPs e de prazos de patente e, portanto, defendeu a inaplicabilidade e “revogação” prática da CUP no ponto da marca notoriamente conhecida, sustentando que a figura da “marca notória” estaria extinta e que a notoriedade exigiria declaração/registro no INPI, inclusive à luz do art. 233 da Lei n.º 9.279/1996 (e-STJ, fls. 895-919).

Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 932-950 e 952-966).

É o relatório.

VOTO

O recurso especial não merece prosperar.

Da reconstituição dos fatos

De acordo com a moldura fática dos autos, a COLSON DO BRASIL LTDA. (COLSON) ajuizou ação de nulidade de registro de marca, com pedido de adjudicação, para invalidar o registro “COLSON” (n.º 006259758) concedido em 1976 em favor de RCG e transferi-lo para si.

O Juízo de primeira instância julgou procedente, declarou a nulidade das renovações do registro e condenou o INPI a adjudicar a marca à autora; fixou honorários sucumbenciais de 16% para RCG e 10% para o INPI, e aplicou multa por embargos declaratórios protelatórios (posteriormente analisada no acórdão) (e-STJ, fls. 845/870).

Em apelação, RCG e INPI insistiram na prescrição quinquenal, negaram má-fé e apontaram litispendência com a ação em Guarulhos; o INPI requereu ser apenas assistente.

O TRF4 negou provimento, afastou a litispendência pela diversidade de pedidos e de causas de pedir entre as ações de Curitiba e Guarulhos; afirmou o litisconsórcio passivo necessário do INPI em razão do pedido de adjudicação e da defesa do ato administrativo; assentou a imprescritibilidade quando a nulidade se funda em má-fé em registro de marca notoriamente conhecida, aplicando o art. 6º-bis da Convenção de Paris; confirmou a multa por embargos protelatórios e majorou honorários para 17% (RCG) e 11% (INPI) [e-STJ, fls. 848/851; 851; 867/870].

Do recurso especial da RCG

(1) Da litispendência (art. 337 do CPC)

RCG sustentou que esta ação possui o mesmo objeto da de Guarulhos/SP, pois ambas visariam a nulidade do registro da marca “COLSON”. Pediu o reconhecimento da litispendência com base no art. 337 do CPC.

Contudo, o acórdão delimitou, com precisão, que as ações têm pedidos e causas de pedir distintos: aqui, a nulidade do registro por má-fé e adjudicação, enquanto, em Guarulhos, caducidade por desuso e nulidade de atos administrativos do INPI, sem pedido de nulidade por má-fé, nem adjudicação (e-STJ, fls. 848-850).

Para infirmar esse enquadramento, seria necessário reabrir a análise concreta de pedidos e causas de pedir, o que demanda revolvimento fático-probatório, atraindo, no ponto, a incidência da Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A Corte de origem concluiu pela inexistência de litispendência, pois os pedidos formulados em cada ação são distintos. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

[...]

(REsp n. 2.063.584/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025 – sem destaque no original)

Assim, não se conhece do especial acerca da litispendência.

(2) Da alegada contrariedade ao Decreto n. 75.572/1975 e da prescrição quinquenal

RCG afirmou que, à época do registro (1976), não vigoravam no Brasil os arts. 6º-bis e 8º da Convenção da União de Paris, vedando-se a retroação, e que incidiria prescrição quinquenal (Lei n. 5.772/1971; art. 174 da LPI). Pretendeu, com isso, afastar a proteção a marcas notoriamente conhecidas e a imprescritibilidade quando evidenciada má-fé.

Todavia, o acórdão fixou as seguintes premissas: (i) a imprescritibilidade decorre do art. 6º-bis, item 3, da Convenção de Paris, expressamente recepcionado e

aplicado no país, e a discussão sobre má-fé confunde-se com o mérito (e-STJ, fls. 843/844, item 3); (ii) reconheceu, ainda, a proteção especial do art. 6º-bis e do art. 126 da LPI para marca notoriamente conhecida, com presunção relativa de má-fé quando demonstrada a notoriedade ao tempo do registro (e-STJ, fls. 851; 855-857; 862-865).

Importante salientar que as marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º-bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzem em seu ramo de atividade.

Não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade, gozando de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo, indicando os motivos que formaram seu convencimento, não havendo nulidade por vício de fundamentação.

2. A ausência de comprovação do caráter notório da marca "MINIFIX" no Brasil à época do registro realizado pela recorrida foi constatada pelo Tribunal estadual com base na análise de fatos e provas, sendo inviável o revolvimento do suporte fático-probatório em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

*3. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) adota o sistema atributivo de direitos, pelo qual o direito exclusivo sobre uma marca é adquirido mediante registro válido no INPI, **salvo exceções previstas na legislação, como no caso de marcas notoriamente conhecidas, cuja proteção independe de registro, desde que comprovada sua notoriedade no Brasil.***

[...]

(REsp n. 2.134.506/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026 – sem destaque no original)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6º BIS, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279/96.

1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.

2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.

3. **As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade.**

Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96.

4. **Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante.**

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.447.352/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 16/6/2016 - sem destaques no original)

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I - O v. acórdão regional explicitou de forma clara e fundamentada suas razões de decidir. Assim, a prestação jurisdicional, ainda que contrária à expectativa da parte, foi completa, restando inatcada, portanto, a liberalidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 131 do Código de Processo Civil.

II - Na hipótese, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art. 460 do Código de Processo Civil.

III - **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 registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

IV - A discussão acerca da notoriedade ou não da marca "SKECHERS" deve ser observada tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios.

Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ.

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 1.114.745/RJ, relator Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 21/9/2010 – sem destaque no original)

Dessa forma, reverter esse quadro exigiria nova aferição da notoriedade histórica da marca "COLSON" no período (documentação internacional, ramo de atividade, possibilidade de confusão, identidade de produtos) e da conduta de RCG, matéria eminentemente fática já apreciada pelas instâncias ordinárias (e-STJ, fls. 867).
Veja-se trecho destacado:

Desse modo, é evidente que a discussão posta nos autos refere-se à proteção da marca notoriamente conhecida, porquanto as partes atuam no mesmo ramo de atividade e a autora não possui - nem pretende - o reconhecimento pelo INPI de marca notória ou de alto renome.

No caso dos autos, a ré obteve a concessão do registro nº 006259758, referente à marca "Colson", em 25/03/1976 (fl. 276).

É certo que na década de 70 não havia qualquer óbice ao registro de marcas notoriamente conhecidas. Porém, conforme exposto acima, filia-se ao entendimento de que é possível a retroação da proteção inserida pelos Decretos nº 635/1992 e 1.263/1994 e pela Lei nº 9.279/1996, em determinadas situações.

Assim, a controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de prova de que: (i) a marca "Colson" era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido; e (ii) há a possibilidade de confusão nos consumidores.

Pois bem, os documentos de fls. 810/1.103 comprovam que a marca "Colson" é registrada e comercializada em dezenas de países, sendo que os registros mais antigos remontam às décadas de 40 e 50. Esta farta documentação juntada pela autora é suficiente para provar que a marca "Colson" era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido (25/03/1976) e fazer presumir a má-fé da ré.

E é certo que há possibilidade de gerar confusão nos consumidores, pois a autora e a ré atuam no mesmo ramo de atividade: fabricação de rodas e rodízios. Além disso, ressalte-se que os produtos da ré, constantes no catálogo de fls. 1.132/1.187, são idênticos aos da autora, constantes no catálogo de fls. 1.108/1.131.

Por estas razões, deve ser cancelado o registro nº 006259758, referente à marca "Colson", concedido pelo INPI em 25/03/1976 (fl. 276). (e-STJ, fls. 867 – sem destaque no original)

Além do mais, a Segunda Seção já manifestou que considerando a notoriedade da marca é possível concluir pela imprescritibilidade da pretensão anulatória do registro, conforme precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.

[...]

5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.

6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.

7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.

8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

9. O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida - confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Incide, portanto, a Súmula 7/STJ na parte em que o especial reclama reexame das provas para afastar a notoriedade e a má-fé.

No que toca ao argumento de irretroatividade para negar aplicação do art. 6º-bis da CUP, ao sustentar que a lei não possui efeito retroativo e a marca foi registrada antes da lei específica, o acórdão fundamentou do seguinte modo:

A decretação judicial de nulidade do registro de marca aqui requerida tem como substrato alegada má-fé no requerimento do registro, com fundamento jurídico no art. 124 da Lei nº 9.279/96. Apresenta-se, pois, nos termos da pretensão veiculada e como delineada na inicial, como ação de direito material exercitável a qualquer tempo (artigo 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris). Nestes termos, a invocação da exceção prescricional confunde-se com o mérito propriamente dito, a ser examinado a seguir. (e-STJ, fls. 851 - sem destaque no original)

Além do mais, integrou os fundamentos da sentença de que:

"Por sinal, mesmo antes da publicação da lei n. 5.772/1971, a Suprema Corte já havia reconhecido o caráter imprescritível das demandas versando sobre anulações de registros, decorrentes de má-fé: "Decisão idêntica já havia dado o Supremo Tribunal Federal, pelos mesmos votos, no caso da marca Gibos, (Revista dos Tribunais, vol. 144, pág. 361; Arquivo Judiciário, vol. 64, pág. 248); e, em ambas, o Supremo Tribunal Federal julgou não prescrita a ação de nulidade não só por aquele fundamento, como também por dispor o art. 6 bis da Convenção da União para a proteção da propriedade industrial, revista em Haia, em 1925, que não está sujeita a prescrição, a ação, no caso de marcas registradas de má-fé." (GAMA CERQUEIRA citado por BARBOSA, Denis Borges. Obra citada)." (e-STJ, fls. 868 – sem destaque no original)

Verifica-se que permanece a imprescritibilidade considerando que não foi devidamente impugnada a fundamentação de que antes da publicação da Lei n. 5.772/1971, a Suprema Corte já havia reconhecido o caráter imprescritível das demandas versando sobre anulações de registros decorrente de má-fé.

O acórdão adotou o entendimento de que a proteção das marcas notoriamente conhecidas pode retroagir "em determinadas situações", quando comprovado que, ao tempo do registro indevido, a marca estrangeira já era notoriamente conhecida no mesmo ramo de atividade, o que faz presumir a má-fé do registrante e a possibilidade de confusão, autorizando o cancelamento do registro com base no art. 6º-bis da Convenção de Paris e no art. 126 da LPI (e-STJ, fls. 862-865).

Nessa linha, registrou que, embora na década de 1970 não houvesse óbice expresso, os Tribunais vêm admitindo a retroação da proteção inserida pelos Decretos n. 635/1992 e 1.263/1994 e pela LPI, desde que demonstrada a notoriedade ao tempo

do depósito; e, com base nos documentos dos autos, reconheceu a notoriedade da marca “COLSON” em 1976, a identidade de ramo (rodas e rodízios) e o risco de confusão, concluindo pelo cancelamento (e-STJ, fls. 862-867).

Desse modo, aplica-se a tese a Súmula n. 283/STF, uma vez que não foram devidamente impugnadas todas as fundamentações do acórdão estadual.

Confira-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO SFH. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

[...]

7. Sobre a cobertura securitária e a suposta violação dos dispositivos civis, incide a Súmula n. 283 do STF, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão, que, com base na perícia, afastou a existência de vícios construtivos e apontou origem dos danos em desgaste e intervenções dos autores.

[...]

(AREsp n. 3.168.958/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 17/4/2026 – sem destaque no original)

(3) Da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC)

RCG pediu o afastamento da multa, afirmando que seus embargos visavam sanar omissão sobre a recepção do art. 6º-bis no Brasil ao tempo do registro.

A sentença rechaçou a omissão, registrando que o ponto fora expressamente tratado e que as renovações ocorreram sob a plena vigência dos instrumentos internacionais e da LPI e aplicou a multa do art. 1.026, § 2º (e-STJ, fls. 764/765).

O acórdão confirmou, pontuando que os embargos apenas rediscutiam matéria já enfrentada (e-STJ, fls. 868).

No entanto, a aplicação da multa por embargos de declaração só cabe quando o intuito de retardar o processo é claro. A mera reiteração de argumentos, sem oposição sistemática, não justifica multa na primeira tentativa.

Logo, a multa deve ser afastada quando é a primeira vez que a parte utiliza o recurso, sendo imposta com mais rigor se houver reiteração de embargos manifestamente infundados.

Até mesmo porque o juiz deve fundamentar o caráter protelatório, não podendo aplicar a multa automaticamente, com motivação de repetição da tese, pois deve-se garantir o direito à ampla defesa e ao prequestionamento necessário para recursos aos tribunais superiores.

Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTETATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. A aplicação da multa por embargos de declaração manifestamente protetatórios foi indevida, pois não houve demonstração de intuito procrastinatório, sendo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento, conforme a Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdiccional quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes com fundamentação adequada, afastando os vícios dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1º, I, II, IV, do CPC. 2. É indevida a majoração de honorários recursais em embargos de declaração, por não inaugurarem nova instância (art. 85, § 11, do CPC). 3. Diante de embargos de declaração manifestados com propósito de prequestionamento e sem caráter protetatório é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

[...]

(REsp n. 2.241.156/SC, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.

– sem destaque no original)

Dessa forma, deve-se afastar a multa dos embargos de declaração.

(4) Dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC)

RCG requereu a fixação equitativa e redução dos honorários.

O acórdão manteve os percentuais de 16% (RCG) e 10% (INPI) sobre o valor da causa, majorando-os para 17% e 11% em grau recursal, por força do art. 85, § 11, e rejeitou a aplicação do § 8º por inexistirem as hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo (e-STJ, fls. 869/870).

Alterar a base e os percentuais supõe reapreciação de critérios fáticos (zelo, natureza, importância, trabalho e tempo) e da própria opção pela base de cálculo, o que, mais uma vez, esbarra na Súmula 7/STJ.

Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO PARA MENOR COM TEA E SÍNDROME DE PITT-HOPKINS. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO, SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. RÉEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO NO VALOR DA CAUSA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

4. Os honorários sucumbenciais observam a ordem legal:

sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Em tratamento continuado e sem limitação de sessões, a mensurabilidade do proveito econômico não se estabelece no momento do arbitramento, impondo a base de cálculo no valor da causa.

5. A pretensão de substituir a premissa fática sobre a imensurabilidade do proveito econômico atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

6. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando depende das mesmas premissas fáticas não superáveis pela alínea a do art. 105, III, da CF.

7. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.126.403/DF, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026 – sem destaque no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA E HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

3. A fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação por danos morais foi realizada em observância à coisa julgada, sendo inviável a inclusão do valor do tratamento na base de cálculo.

4. A pretensão de revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e de reconhecimento de pagamento parcial ou intempestivo, apto a ensejar a incidência da penalidade legal, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.716.643/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026 – sem destaque no original)

Não se conhece do especial nesse capítulo.

De tal modo, prospera o recurso especial de RCG, apenas para afastar a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

Do recurso especial do INPI

(1) Da alegada revogação da Convenção da União de Paris (CUP) e impossibilidade de proteção de marca notoriamente conhecida

O INPI afirmou que, ausente má-fé, incidiria a prescrição do art. 174 da LPI, sustentando que a nulidade não poderia ser discutida “40 anos” após a concessão.

No entanto, verifica-se que a tese está totalmente sem fundamentação, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF, por analogia a tese.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

*3. **A ausência de fundamentação adequada acerca do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta Corte.***

4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(AREsp n. 3.110.761/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 22/4/2026 – sem destaque no original)

(2) Da não aplicação da Convenção de Paris, por meio de dissídio jurisprudencial

INPI alegou, inclusive por meio de dissídio jurisprudencial, que, no momento da sentença e do acórdão, o art. 6º-bis da CUP estaria revogado quanto ao reconhecimento de marca notória bem como sobre a validade do registro feitos em país signatário, já que as Convenções podem ser revogadas pela legislação ordinária.

Mas as alegações não comportam acolhida.

O acórdão recorrido decidiu por fundamentos fáticos específicos (tempo da notoriedade, ramo idêntico, semelhança e confusão), cuja revisão atrai a Súmula 7/STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO DE REGISTRO COMO MARCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de abstenção de uso indevido de marca e compensação por danos morais e reconvenção.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. É inadmissível o recurso especial por meio do qual se pretende o reexame das provas dos autos.
4. **A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.**
5. Não cabe recurso especial para se rever a ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca nas instâncias ordinárias, ante a necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.157.297/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022 – sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.

- 1.- É inadmissível o recurso especial quanto a questões que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, por desinfluyente para o julgamento da lide.
- 2.- Para se afastar a conclusão a que chegou o v. aresto de 2º grau, de existência de marca notoriamente conhecida e de prática de concorrência desleal, seria inevitável, incontornável e necessário o reexame fático-probatório, vedado tal procedimento pela Súmula 7 desta Corte.
- 3.- **O dissenso pretoriano deve ser demonstrado por meio do cotejo analítico, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal, o que não ocorreu no caso.**
- 4.- Os Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida com a devida e suficiente fundamentação.
5. - Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.312.131/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 14/2/2013 – sem destaque na original)

Em tal hipótese, a análise do dissídio sobre a mesma matéria jurídica resulta prejudicada, pois o óbice ao conhecimento pela alínea a contamina, por simetria, a alínea c. Além disso, a peça recursal não apresentou cotejo analítico, limitando-se a transcrições genéricas sem demonstrar similitude fática entre os paradigmas e o caso, exigência dos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255 do RISTJ. Logo, não se pode conhecer do dissídio.

Nessas condições, **CONHEÇO EM PARTE** do recurso especial de RCG para, nessa extensão, **DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO** quanto ao afastamento da multa imposta nos embargos de declaração e **NÃO CONHEÇO** do recurso especial de INPI.

MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% do anteriormente fixado em favor de COLSON DO BRASIL LTDA.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

REsp 2.187.364 / PR
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2020/0314966-0

Número de Origem:
50337643020164047000 50618831520174040000

Sessão Virtual de 02/06/2026 a 08/06/2026

Relator

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RCG INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

ADVOGADO : DANIEL MAXIMILIAN DE LUIZI GOUVEIA - SP221948

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO : COLSON DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS : JANAINA PAVALECINI - PR043704

ELAYNE MENEZES GARCIA - DF048347

RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI - DF077448

CAROLINA BRITO CARDOSO - DF087338

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). RODRIGO GARCIA DUARTE RODRIGUES BUZZI, pela parte: RECORRIDO:
COLSON DO BRASIL LTDA.

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/06/2026 a 08/06/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrichi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Brasília, 08 de junho de 2026