



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1836757 - RS (2021/0038558-9)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : COMERCIAL DE CEREAIS DALBEM LTDA
AGRAVANTE : JD AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANT'ANNA RAMALHO - RS076849
RÚBIA DA ROSA SOARES - RS096717
RENATA NIADA ENGEL - RS114119
AGRAVADO : AC VITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : PEDRO ZANETTI ALFONSIN - RS065774

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRADO INTERNO. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE MARCA. EFEITOS *EX NUNC*. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agrado interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para aplicar efeitos *ex nunc* à declaração de caducidade de marca e conceder indenização por danos materiais devido ao uso indevido da marca e atos de concorrência desleal até a data da declaração de caducidade pelo INPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de caducidade de marca deve ter efeitos *ex nunc* ou *ex tunc*, e se a marca utilizada pela agravante é substancialmente diferente da registrada pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que a declaração de caducidade de marca tem efeitos prospectivos (*ex nunc*).

4. A modificação do entendimento sobre a semelhança da marca utilizada pela agravante com a registrada pela agravada demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agrado interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de caducidade de marca tem efeitos *ex nunc*.

2. A análise de semelhança entre marcas registrada e utilizada não pode ser revista

em recurso especial devido à vedação de reexame de fatos e provas pela Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, art. 143.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 964.780/SP.

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 24/06/2025 a 30/06/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 01 de julho de 2025.

Ministro João Otávio de Noronha
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1836757 - RS (2021/0038558-9)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : COMERCIAL DE CEREAIS DALBEM LTDA
AGRAVANTE : JD AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANT'ANNA RAMALHO - RS076849
RÚBIA DA ROSA SOARES - RS096717
RENATA NIADA ENGEL - RS114119
AGRAVADO : AC VITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : PEDRO ZANETTI ALFONSIN - RS065774

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRADO INTERNO. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE MARCA. EFEITOS *EX NUNC*. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agrado interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para aplicar efeitos *ex nunc* à declaração de caducidade de marca e conceder indenização por danos materiais devido ao uso indevido da marca e atos de concorrência desleal até a data da declaração de caducidade pelo INPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de caducidade de marca deve ter efeitos *ex nunc* ou *ex tunc*, e se a marca utilizada pela agravante é substancialmente diferente da registrada pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que a declaração de caducidade de marca tem efeitos prospectivos (*ex nunc*).

4. A modificação do entendimento sobre a semelhança da marca utilizada pela agravante com a registrada pela agravada demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de caducidade de marca tem efeitos ex nunc. 2. A análise de semelhança entre marcas registrada e utilizada não pode ser revista em recurso especial devido à vedação de reexame de fatos e provas pela Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, art. 143.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 964.780/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por COMERCIAL DE CEREAIS DALBEM LTDA. e por JD AGROINDUSTRIAL LTDA. contra a decisão de fls. 719-723, que deu provimento ao recurso especial para aplicar efeitos *ex nunc* à declaração de caducidade de marca e conceder indenização por danos materiais devido ao uso indevido da marca e atos de concorrência desleal até a data da declaração de caducidade pelo INPI.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada, ao aplicar os efeitos *ex nunc* da declaração de caducidade, baseou-se em precedente (EREsp n. 964.780 /SP) que não se aplica integralmente ao caso em tela, visto que a caducidade de um registro de marca tem efeitos diferentes daqueles que emanam da decisão que declara a nulidade do registro, pois a nulidade tem efeitos *ex tunc*, retroagindo à data do pedido, inclusive antes do requerimento de nulidade.

Alega que o art. 143 da Lei n. 9.279/1996 estabelece que a data a ser considerada como referência para avaliação da caducidade é a data do requerimento, e não a data da declaração pelo INPI. Afirma que a decisão agravada ignora o fato de que a agravada busca proteção para uma marca substancialmente diferente daquela efetivamente registrada, pois o registro da agravada é para a marca “OURO - O LEGÍTIMO”, porém a marca efetivamente utilizada e objeto da ação é significativamente distinta. Requer o provimento do presente agravo interno para que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado.

Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão agravada deve ser mantida, pois a concessão do registro da marca mista ARROZ OURO para a empresa JD Agroindustrial em 19/9/2021 não enseja a perda de objeto do recurso especial, uma vez que remanesce o direito de proteção da marca em decorrência do uso indevido no período anterior à concessão do registro e à declaração de caducidade em desfavor da embargada.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia diz respeito à aplicação dos efeitos da declaração de caducidade da marca e à concessão de indenização por danos materiais em razão do uso indevido da marca e dos atos de concorrência desleal até a data da efetiva declaração de caducidade pelo INPI, qual seja, o dia 26/2/2019.

Não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em relação à aplicação dos efeitos *ex nunc* da declaração de caducidade, não há como afastar o

entendimento pacificado pela Segunda Seção do STJ, que reconhece efeitos prospectivos (*ex nunc*) da declaração de caducidade da marca industrial. Confira-se :

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTES. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CADUCIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). FINALIDADE DA LEI.

(...)

3. Denomina-se técnica de política judiciária a discussão sobre a direção - para frente (*ex nunc*) ou para trás (*ex tunc*) - e a extensão - limitada ou ilimitada - da atividade temporal dos efeitos de determinado instituto jurídico. Quando o legislador é silente acerca de sua definição, cabe ao Poder Judiciário preencher essa lacuna. Precedente do STF.

4. A nulidade do registro de marca industrial ocorre quando se reconhece a existência de determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Quando for impossível manter a validade de algo nulo ab ovo, operam-se efeitos retroativos (*ex tunc*).

5. **Já a caducidade do registro implica a declaração de determinada circunstância fática, que pode ser verificada pela inexistência de uso da marca desde seu registro ou pela interrupção do uso por prazo além do limite legal. Quando a condição para manutenção do registro deixa de existir, operam-se efeitos prospectivos (*ex nunc*).**

6. **A prospectividade dos efeitos da caducidade é a mais adequada à finalidade do registro industrial, pois confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a contrafação.**

7. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do REsp 330.175/PR, que reconhece efeitos prospectivos (*ex nunc*) da declaração de caducidade da marca industrial. (EResp n. 964.780/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2011, DJe de 29/8/2011.)

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de que a agravada busca proteção para uma marca substancialmente diferente daquela efetivamente registrada. No ponto, o acórdão recorrido explicitou que (fl. 555):

(...) a postulante comprovou devidamente a titularidade da marca "OURO O LEGÍTIMO", no ramo alimentício, na forma mista, e o farto conteúdo probatório existente nos autos demonstra a evidente semelhança entre a marca, conforme apresentada, e os produtos da parte ré quando comparado aqueles da parte autora.

Assim, para modificar o entendimento do acórdão recorrido sobre a semelhança da marca utilizada pela agravante com a marca registrada, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, providência obstada no recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.

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

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no AREsp 1.836.757 / RS

Número Registro: 2021/0038558-9

PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

00020869120168210140 00309707520208217000 00803743220198217000 00958455420208217000
1160001201 14011600012010 20869120168210140 309707520208217000 70081084659 70083926113
70084574862 70201500056401 803743220198217000 958455420208217000

Sessão Virtual de 24/06/2025 a 30/06/2025

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : AC VITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : PEDRO ZANETTI ALFONSIN - RS065774

AGRAVADO : COMERCIAL DE CEREAIS DALBEM LTDA

AGRAVADO : JD AGROINDUSTRIAL LTDA

ADVOGADOS : RICARDO SANT'ANNA RAMALHO - RS076849

RÚBIA DA ROSA SOARES - RS096717

RENATA NIADA ENGEL - RS114119

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : COMERCIAL DE CEREAIS DALBEM LTDA

AGRAVANTE : JD AGROINDUSTRIAL LTDA

ADVOGADOS : RICARDO SANT'ANNA RAMALHO - RS076849

RÚBIA DA ROSA SOARES - RS096717

RENATA NIADA ENGEL - RS114119

AGRAVADO : AC VITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : PEDRO ZANETTI ALFONSIN - RS065774

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/06/2025 a 30/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025