



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1990800 - RJ(2022/0070746-1)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
OUTRO NOME : **INPI .**
RECORRIDO : **PEPSICO DO BRASIL LTDA**
RECORRIDO : **PEPSICO INC**
ADVOGADOS : **RODRIGO BORGES CARNEIRO - RJ087130**
: **ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459**
RECORRIDO : **SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
ADVOGADO : **RENATO SOUSA FERREIRA - GO036652**

EMENTA

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA E ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO INPI À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível e embargos de declaração que mantiveram a nulidade parcial do registro marcário e condenaram o INPI ao pagamento de honorários sucumbenciais pro rata; recurso especial desprovido.
2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro da marca mista SKYONDA, com pedido subsidiário de nulidade parcial mediante remoção do elemento figurativo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade parcial do registro, determinar a remoção do elemento figurativo, impor obrigação de não fazer com multa diária, determinar anotação e publicação na RPI e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte a quo manteve a nulidade parcial e, nos embargos de declaração, fixou a responsabilidade do INPI pelos ônus sucumbenciais, condenando-o pro rata em honorários de 11% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 175 da Lei n. 9.279/1996 impõe ao INPI apenas intervenção como assistente, sem legitimidade passiva e sem suportar ônus sucumbenciais; e (ii) saber se, reconhecida a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo ato concessivo, o INPI pode ser condenado em honorários à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A intervenção do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é *sui generis* e não impede sua inclusão no polo passivo quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade; aplicado o princípio da causalidade, quem deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, mantém-se a legitimidade passiva do INPI e sua condenação em honorários. O fato de ter concordado com a nulidade parcial não afasta a responsabilidade pelo ato administrativo originário. Majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intervenção obrigatória do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é *sui generis* e não afasta sua legitimidade passiva quando o ato concessivo impugnado lhe é diretamente imputável, incidindo o princípio da causalidade; 2. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, é devida a condenação do INPI em honorários sucumbenciais, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 175, 124, XIX; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1258662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgados em 2/2/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1473097/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1564626/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; STJ, Súmulas n. 7, 83, 182.

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 03/02/2026 a 09/02/2026, 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, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro João Otávio de Noronha
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1990800 - RJ (2022/0070746-1)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
OUTRO NOME : INPI .
RECORRIDO : PEPSICO DO BRASIL LTDA
RECORRIDO : PEPSICO INC
ADVOGADOS : RODRIGO BORGES CARNEIRO - RJ087130
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO : SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : RENATO SOUSA FERREIRA - GO036652

EMENTA

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA E ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO INPI À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível e embargos de declaração que mantiveram a nulidade parcial do registro marcário e condenaram o INPI ao pagamento de honorários sucumbenciais pro rata; recurso especial desprovido.
2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro da marca mista SKYONDA, com pedido subsidiário de nulidade parcial mediante remoção do elemento figurativo.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade parcial do registro, determinar a remoção do elemento figurativo, impor obrigação de não fazer com multa diária, determinar anotação e publicação na RPI e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários.

4. A Corte a quo manteve a nulidade parcial e, nos embargos de declaração, fixou a responsabilidade do INPI pelos ônus sucumbenciais, condenando-o pro rata em honorários de 11% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 175 da Lei n. 9.279/1996 impõe ao INPI apenas intervenção como assistente, sem legitimidade passiva e sem suportar ônus sucumbenciais; e (ii) saber se, reconhecida a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo ato concessivo, o INPI pode ser condenado em honorários à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A intervenção do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é *sui generis* e não impede sua inclusão no polo passivo quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade; aplicado o princípio da causalidade, quem deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, mantém-se a legitimidade passiva do INPI e sua condenação em honorários. O fato de ter concordado com a nulidade parcial não afasta a responsabilidade pelo ato administrativo originário. Majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intervenção obrigatória do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é *sui generis* e não afasta sua legitimidade passiva quando o ato concessivo impugnado lhe é diretamente imputável, incidindo o princípio da causalidade; 2. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, é devida a condenação do INPI em honorários sucumbenciais, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 175, 124, XIX; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1258662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgados em 2/2/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1473097/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1564626/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; STJ, Súmulas n. 7, 83, 182.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em apelação cível nos autos de ação ordinária.

O julgado foi assim ementado (fls. 2.635-2.636):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — APELAÇÃO CÍVEL — MARCA MISTA DA APELANTE DOTADA DE ELEMENTO FIGURATIVO QUE POSSUI IDENTIDADE EM RELAÇÃO AO CONSTANTE NA MARCA MISTA DA EMPRESA APELADA — IMPRESSA^o CAUSADA NO CONJUNTO QUE ACARRETA A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DA APELANTE COM A CONSEQUENTE REMOÇÃO DO ELEMENTO FIGURATIVO DA MARCA - CABIMENTO.

1- Apelação cível interposta pela empresa SKYMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. em face da sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada pela PEPSICO, INC. e PEPSICO DO BRASIL LTDA., em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da recorrente, na qual julgou procedente em parte o pedido, para declarar a nulidade parcial do registro nº 901.200.506, referente à marca mista “SKYONDA”, com a consequente remoção do elemento figurativo da referida marca, bem como condenar a empresa ré a se abster em definitivo do uso do elemento figurativo da marca mista “SKYONDA”, sob pena de multa diária no valor correspondente a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso do descumprimento do preceito. Determinou à Autarquia que providenciasse a anotação e publicação da sentença na Revista da Propriedade Industrial- RPI, para ciência de terceiros, na forma prevista do artigo 175, §2º, da Lei nº 9.279/96. Condenou a empresa ré ao reembolso das custas recolhidas, bem como ao pagamento de

honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e § 4º, III, do Código de Processo Civil;

2- As marcas das empresas em litígio sinalizam um tipo de produto do mesmo segmento e que são vendidos nas mesmas prateleiras dos mercados. O elemento figurativo dos sinais em cotejo é idêntico: as cores são iguais, as letras são iguais, sendo que a única coisa que difere é o elemento nominativo: RUFFLES e SKYONDA;

3- No caso tela o que pode acontecer é que muitas pessoas são desatentas na hora de adquirir determinado produto e acabam atentando mais para o elemento figurativo porque conhecem aquela batata do pacote azul, que tem um desenho amarelo e a letra vermelha. Nesse caso, o consumidor desatento certamente pode cometer um equívoco e acabar se confundindo na aquisição do produto;

4- Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.

2.695):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APONTADA. EXISTÊNCIA. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. ATO DO INPI QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. POSIÇÃO LITISCONSORCIAL DE PARTE RÉ. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11 DO CPC.

1. CONSOANTE A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CONSOLIDADA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LEI 13.105/2015, CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL PARA ESCLARECER OBSCURIDADE OU ELIMINAR CONTRADIÇÃO; SUPRIR OMISSÃO OU QUESTÃO SOBRE A QUAL DEVERIA SE PRONUNCIAR O JUIZ DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO E CORRIGIR ERRO MATERIAL (ART. 1.022, CPC).

2 . IN CASU, VERIFICA-SE SER PROCEDENTE A INCONFORMIDADE MANIFESTADA PELA EMBARGANTE. HÁ, DE FATO, OMISSÃO QUANTO À POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI.

3. SENDO O OBJETO DA IMPUGNAÇÃO JUDICIAL A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONCEDEU O REGISTRO DE UMA MARCA E, UMA VEZ QUE O INPI É A AUTARQUIA COMPETENTE PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS DE REGISTRO MARCÁRIO, EM FEITO NO QUAL SE DISCUTE A NULIDADE DE MARCA CONCEDIDA, A POSIÇÃO PROCESSUAL DA AUTARQUIA DEVE SER ANALISADA SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, OU SEJA, QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA DEVE RESPONDER PELAS DESPESAS DAÍ DECORRENTES.

4. FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A CONCESSÃO DA MARCA

“SKYONDA” VIOLOU O ARTIGO 124, XIX, DA LEI 9.279/96, POR REPRODUZIR O ELEMENTO FIGURATIVO DA MARCA “RUFFLES” (REGISTRO Nº 824.911.059) ANTERIORMENTE REGISTRADA, DEIXANDO DE APRESENTAR DISTINTIVIDADE CAPAZ DE AFASTAR A POSSIBILIDADE DE A CLIENTELA VIR A ESTABELECEER ASSOCIAÇÃO INDEVIDA ENTRE OS PRODUTOS OU, AINDA, EM RELAÇÃO A SUA PROCEDÊNCIA.

5. CONTATA-SE, PORTANTO, QUE O INPI AGIU DE MANEIRA EQUIVOCADA AO CONCEDER UM REGISTRO QUE AFRONTA O DISPOSTO NO ARTIGO 124, INCISO XIX DA LEI Nº 9.279/96, DANDO CAUSA AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, DEVENDO, POR CONSEQUINTE, FIGURAR COMO PARTE RÉ NO FEITO, BEM COMO SER RESPONSABILIZADO PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS DE MANEIRA A CONDENAR AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TANTO A EMBARGANTE SKYMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., COMO O INPI, PRO RATA, ESTES ÚLTIMOS ORA FIXADOS NO PERCENTUAL DE 11% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, §11 DO CPC/15.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:

a) 175, caput, da Lei n. 9.279/1996, porque o INPI deve apenas intervir nos feitos de nulidade de registro quando não for autor, atuando como assistente, sem figurar como réu e sem suportar ônus sucumbenciais;

b) 85, § 11, do CPC, pois o acórdão recorrido impôs honorários sucumbenciais ao INPI embora sua tese tenha sido integralmente acolhida, visto que atuou como assistente e não deu causa à demanda, e, ao final, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e o afastamento da condenação em honorários.

Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecer que o INPI atuou como assistente, afastar sua condenação nos ônus sucumbenciais e declarar sua ilegitimidade passiva.

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o INPI deu causa à demanda ao conceder registro que violou o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, sustenta a aplicação do princípio da causalidade para manter a condenação do INPI em honorários e invoca precedentes do STJ sobre a legitimidade passiva do INPI e a sucumbência quando a autarquia dá causa à ação; requer o desprovimento do recurso (fls. 2716-2720).

É o relatório.

VOTO

I - Contextualização do caso

A controvérsia diz respeito à ação de ação ordinária em que a parte autora pleiteou a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro n. 901.200.506, referente à marca mista SKYONDA, com pedido subsidiário de nulidade parcial mediante remoção do elemento figurativo.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade parcial do registro n. 901.200.506, determinar a remoção do elemento figurativo da marca SKYONDA, condenar a ré SKYMILHO a se abster definitivamente do uso do elemento figurativo sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00, determinar ao INPI a anotação e a publicação na RPI nos termos do art. 175, § 2º, da Lei n. 9.279/1996, e condenar a empresa ré ao reembolso das custas e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A Corte estadual, em apelação cível, manteve, por maioria, a sentença que reconheceu a nulidade parcial do registro e a remoção do elemento figurativo; nos embargos de declaração, reformou parcialmente para fixar a responsabilidade do

INPI pelos ônus sucumbenciais, condenando-o *pro rata* em honorários arbitrados em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (fls. 2635-2636; fl. 2695).

II -Arts. 175 da Lei 9.279/96 e 85 do CPC

O art. 175 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) dispõe que "a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito".

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que, apesar da intervenção *sui generis* do INPI nas ações de nulidade de registro, sua legitimidade passiva e condenação em honorários advocatícios devem ser avaliadas sob a ótica do princípio da causalidade.

De acordo com esse princípio, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso em exame, o acórdão recorrido constatou expressamente que "ficou comprovado nos autos que a concessão da marca 'SKYONDA' violou o artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96, por reproduzir o elemento figurativo da marca 'RUFFLES' (registro nº 824.911.059) anteriormente registrada".

Nesse contexto, verifica-se que o INPI, ao conceder registro que violava dispositivo legal expresso, deu causa à propositura da demanda, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais.

O fato de o INPI ter concordado com o pedido subsidiário de nulidade parcial não afasta sua responsabilidade pelo ato administrativo que gerou a necessidade de ajuizamento da ação. Também não procede o argumento de que a

ação só foi necessária porque a parte autora não formulou corretamente o pedido administrativo, uma vez que a própria concessão do registro com elemento figurativo que violava direito anterior foi o ato que originou a demanda.

Sobre a questão, importa destacar o seguinte precedente desta Corte:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS.

1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados.

2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.

3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.

4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade.

5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda.

6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC.

7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.

8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais. (REsp n. 1.258.662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 5/2/2016.).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INPI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a condenação do INPI nos honorários sucumbenciais no caso de procedência do pedido da autora, conforme o art. 26 do CPC (art. 90 do CPC/2015), se o recorrente deu causa à propositura da demanda. (AgInt no REsp n. 1.473.097/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA. MARCA DE USO GENÉRICO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O princípio da causalidade reza que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Na hipótese, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa ré, mas também o INPI, que efetuou o registro equivocado, também dando causa ao ajuizamento da ação. (AgInt no REsp n. 1.564.626/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Conforme se observa, a posição firmada por esta Corte é no sentido de que a imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário constitui hipótese de intervenção atípica ou sui generis, que não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC. Contudo, esse dispositivo legal não impede a propositura da demanda endereçada diretamente contra a autarquia federal, especialmente quando a

causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade, como ocorre no caso dos autos.

Assim, tendo o INPI dado causa à propositura da demanda, ao conceder registro que violava disposição legal expressa, foi corretamente incluído como parte ré no feito, devendo arcar com os honorários sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão do INPI de afastamento da condenação em honorários advocatícios.

IV - Conclusão

Ante o exposto, **nego provimento ao recurso especial.**

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

REsp 1.990.800 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0070746-1

Número de Origem:

00981851120174025101 00981851120174025101201751010981856 201751010981856
981851120174025101201751010981856 981851120174025101

Sessão Virtual de 03/02/2026 a 09/02/2026

Relator

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

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

OUTRO NOME : INPI .

RECORRIDO : PEPSICO DO BRASIL LTDA

RECORRIDO : PEPSICO INC

ADVOGADOS : RODRIGO BORGES CARNEIRO - RJ087130

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

RECORRIDO : SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : RENATO SOUSA FERREIRA - GO036652

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

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026 a 09/02/2026, 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, 09 de fevereiro de 2026