



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2237720 - SP (2022/0085165-5)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : **UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**
ADVOGADOS : **PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889**
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384
BERNARDO GUITTON BRAUER - RJ177473
BRUNO MELLO SALDANHA MARTINS - RJ241352
LUCAS TORRES SANTINI CAMPOS - RJ254476
RECORRIDO : **NATULAB LABORATÓRIO S/A**
ADVOGADOS : **JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749**
AMANDA FONSECA DE SIervi - SP179478
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
GUILHERME DELLA GUARDIA PIRES - SP439820
CRISTINA ZAMARION CARRETONI - SP172874
ANDRESA BATISTA SANTOS TAMURA - SP306579

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA EM QUE O INPI NÃO FIGURA COMO PARTE E NA QUAL NÃO SE DISCUTE A NULIDADE DE MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. MARCA EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido não foi omissivo quanto a alegada incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, tendo, ao contrário, se manifestado expressamente sobre o tema.
2. De acordo com o Tema Repetitivo n. 950 do STJ: *As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a*

participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

3. O INPI não figura como parte no feito e nele não se discute a validade de marcas registradas nos assentamentos daquela instituição. A competência para processar a presente ação de abstenção de uso da marca é, portanto, da Justiça Comum Estadual.

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, o que autoriza a mitigação da regra de exclusividade do registro e permite sua convivência com outras marcas semelhantes.

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 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 o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 14 de outubro de 2025.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2237720 - SP (2022/0085165-5)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384
BERNARDO GUITTON BRAUER - RJ177473
BRUNO MELLO SALDANHA MARTINS - RJ241352
LUCAS TORRES SANTINI CAMPOS - RJ254476
RECORRIDO : NATULAB LABORATÓRIO S/A
ADVOGADOS : JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749
AMANDA FONSECA DE SIervi - SP179478
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
GUILHERME DELLA GUARDIA PIRES - SP439820
CRISTINA ZAMARION CARRETONI - SP172874
ANDRESA BATISTA SANTOS TAMURA - SP306579

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA EM QUE O INPI NÃO FIGURA COMO PARTE E NA QUAL NÃO SE DISCUTE A NULIDADE DE MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. MARCA EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido não foi omissivo quanto a alegada incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, tendo, ao contrário, se manifestado expressamente sobre o tema.
2. De acordo com o Tema Repetitivo n. 950 do STJ: *As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a*

participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

3. O INPI não figura como parte no feito e nele não se discute a validade de marcas registradas nos assentamentos daquela instituição. A competência para processar a presente ação de abstenção de uso da marca é, portanto, da Justiça Comum Estadual.

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, o que autoriza a mitigação da regra de exclusividade do registro e permite sua convivência com outras marcas semelhantes.

5. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (UNIÃO QUÍMICA) ajuizou ação contra NATULAB LABORATÓRIO S.A. (NATULAB) alegando que ela estaria produzindo e comercializando o produto "VITAZ" em infração a marca "VitasuprAZ", registrada por ela no INPI sob o n. 9045223950. Nesses termos, pediu que a demandada se abstivesse de imitar sua marca, mediante utilização da expressão "VITAZ", seja em publicações, produtos, folhetos, placas, catálogos ou qualquer meio de publicidade na internet, notadamente nas redes sociais, bem como de fabricar, manter em depósito, vender e expor a venda, determinando o recolhimento de quaisquer produtos em circulação no mercado. Pleiteou indenização por lucros cessantes e danos morais (e-STJ, fls. 1-33).

O Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência (e-STJ, fls. 98-101).

Citada, a NATULAB apresentou a contestação, sustentando que a marca do produto fabricado e comercializado não se caracteriza como imitação da marca da autora, uma vez que se trata de expressões distintas, que convivem pacificamente no mercado, como muitas outras utilizadas por outras empresas do seguimento, inexistindo possibilidade de confusão do público consumidor (e-STJ, fls. 111-130).

No saneador, foi determinada a realização de prova pericial (e-STJ, fls. 222 e 229), tendo a perita concluído que as marcas não eram semelhantes e que não haveria concorrência desleal (fls. 397-466).

A UNIÃO QUÍMICA discordou do laudo apresentado, pugnando pela realização de nova perícia (e-STJ, fls. 556-604) e apresentando, inclusive, laudo técnico divergente, elaborado por seu assistente técnico (e-STJ, fls. 606-648).

A perita respondeu as impugnações apresentadas, mantendo em linhas gerais as conclusões anteriores, mas acrescentando que após 2017 a NATULAB não poderia mais utilizar a marca "VITAZ", dado o indeferimento definitivo do pedido de registro (e-STJ, fls. 668-696).

A NATULAB anuiu com o resultado dessa perícia (e-STJ, fls. 700-703). A UNIÃO QUÍMICA insistiu na rejeição do laudo e na necessidade de que fosse realizada nova perícia (e-STJ, fls. 704-725).

O pedido de produção de nova perícia foi indeferido na própria sentença que, além disso, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a UNIÃO QUÍMICA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 765-768).

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da UNIÃO QUÍMICA em acórdão da relatoria do Des. JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES, assim ementado:

Nulidade da sentença. Ausência de manifestação acerca da impugnação à perita nomeada, por ausência de qualificação. Embora, realmente, o Juiz de Direito tenha omitido manifestação acerca da qualificação da expert, a prova era dispensável e o feito está maduro para julgamento nesta instância. Aplicação do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Propriedade industrial. Marca nominativa VITASUPRAZ para designar complexo vitamínico. Pretensão de que a ré abstenha-se de utilizar o signo VITAZ, constante em sua marca mista registrada. Elemento nominativo, todavia, que não se mostra suficientemente distinto para receber a proteção de uso exclusivo conferida pela autarquia. Junção de afixos meramente descritivos do produto comercializado. Exclusividade mitigada, nos termos do art. 124, VI, da LPI. Elementos figurativos da logomarca da ré, por outro lado, bastante diversos e que não têm o condão de causar confusão no público consumidor. Possibilidade de convivência pacífica. Improcedência da ação mantida. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 884).

Na oportunidade, os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 895-897).

Irresignada, UNIÃO QUÍMICA interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, *a* e *c*, da CF, alegando ofensa aos arts. (1) 1.022 do CPC, porque o Tribunal estadual não teria apreciado a alegação de que a nulidade de marcas, ainda que por via transversa, somente poderia ser apreciada pela Justiça Federal, conforme decidido por esta Corte Superior no julgamento do REsp n. 1.527.232/SP (e-STJ, fl. 903; (2) 926 e 1.036 do CPC, pois não observado o entendimento fixado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.527.232/SP (Tema Repetitivo n. 950); (3) 373 e 464, § 1º, I, do CPC, pois o julgamento de matéria técnica a revelia de prova pericial por profissional competente teria caracterizado cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, e (4) 56, § 2º; 124, XIX; 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/96, pois negada proteção a marca efetivamente registrada (e-STJ, fls. 900-926).

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 978-1.001), o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.002-1.005).

O agravo que se seguiu (e-STJ, fls. 1.008-1.031) foi apreciado monocraticamente em decisão de minha lavra, que conheceu parcialmente do apelo nobre para negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 1.056-1.062).

O agravo interno manejado contra referida decisão chegou a ser incluído na pauta de julgamento virtual, mas foi destacado e levado para julgamento presencial, oportunidade em que, diante da apresentação de pedido para sustentação oral, a Terceira Turma houve por bem anular as decisões anteriores e determinar a reautuação do feito como recurso especial (e-STJ, fls. 1.129/1.128).

É o relatório.

VOTO

A irresignação não merece prosperar.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

Ao contrário do que sustentado nas razões do especial, o TJSP não foi omissos quanto a alegação de que a causa deveria ter se processado perante a Justiça Federal. Muito ao contrário, a Corte bandeirante enfrentou expressamente essa questão, afirmando o seguinte:

Maneja a autora, agora, o presente integrativo a sustentar equívoco manifesto, tendo em vista que, ao considerar que o elemento nominativo da marca é evocativo, acabou por declarar incidentalmente a nulidade do título, o que é de competência da Justiça Federal.

[...]

Ora, em nenhum momento foi declarada a nulidade da propriedade industrial da embargante, que continua tendo o uso exclusivo da expressão VITASUPRAZ, mas tão somente realizado o cotejo entre as marcas para se perquirir acerca da acenada contrafação deduzida na inicial, o que não se verificou nos autos.

Em outras palavras, concluiu-se que, sendo fraco o elemento nominativo da marca VITASUPRAZ para designar complexo vitamínico, não pode impedir que a embargada faça a junção dos mesmos afixos descritivos, como tantas outras concorrentes, para denominar o seu (e-STJ, fl. 897).

(2) Competência da Justiça Federal

Segundo alegado, o TJSP teria violado os arts. 926 e 1.036 do CPC, pois, conforme fixado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.527.232/SP (Tema Repetitivo n. 950), apenas a Justiça Federal poderia declarar, ainda que de forma transversa, a nulidade de um registro concedido pelo INPI a determinada marca.

De acordo com o Tema Repetitivo n. 950 do STJ:

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

O INPI não fez parte da lide, inclusive porque não houve pedido de anulação do registro. Tampouco foi decretada, direta ou indiretamente, a nulidade da marca "VitasuprAZ", registrada pela UNIÃO QUÍMICA no INPI.

O TJSP afirmou simplesmente que referida marca teria natureza evocativa, por trazer em seu nome palavras ou elementos gráficos que evocam diretamente as características do produto comercializado, o que justificaria a mitigação do direito de uso exclusivo conferido pelo registro. Referida conclusão ainda mais evidenciaria porque, no caso, não haveria perigo de confusão do público consumidor ou usurpação de clientela.

Confirmam-se, a propósito, as seguintes passagens do acórdão recorrido:

Desde o exame do Agravo de Instrumento nº 2080623-90.2018.8.26.0000, esta Turma Julgadora já vislumbrara a hipótese de a marca nominativa da apelante ser evocativa e, agora, em cognição exauriente, é a conclusão que se chega.

*O apelo sequer toca no tema, apenas insistindo na reprodução /imitação, mas **a marca nominativa registrada pela recorrente não contém distintividade suficiente para receber proteção exclusiva conferida pela Lei de Propriedade Industrial.***

De efeito, não se pode compreender o signo VITASUPRAZ como absolutamente distinto para o complexo vitamínico que dispõe do rol de VIT Aminoácidos denominados de A a Z. É que a junção de VITA + SUPR + AZ, embora tenha encontrado expressão de fácil pronúncia, configura sinal de caráter simplesmente descritivo do produto a distinguir e comumente empregado para designar sua principal característica, enquadrando-se, então, no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/96.

*Em outras palavras, **a marca nominativa da autora e o elemento nominativo VITAZ da marca mista da ré não se mostram suficientemente distintos como resultado de um processo criativo para afastar-se do senso comum e ganhar a exclusividade pretendida pela recorrente, merecendo mitigado o uso exclusivo concedido pelo INPI.***

[...]

Veja-se, ademais, que, em consulta ao site da autarquia, pode-se encontrar o registro para as marcas nominativas VITAZENTRUM, VITAZINC, NUTRIVITAZ, VEROVIT AZ e VITAZYME. Ou seja, os complexos vitamínicos, na grande maioria, são denominados a partir dos elementos VITA ou AZ, como forma de descrever o produto comercializado.

Não fosse só isso, os elementos figurativos utilizados pelas partes, como se pode ver das embalagens de ambas reproduzidas na inicial e logo abaixo, são bastante diversos, não havendo como imaginar confusão pelo público consumidor ou usurpação da clientela.

[...]

Em arremate, não se está a dizer que o registro da marca nominativa não assegura proteção alguma à recorrente, mas que esta proteção merece atenuada. De fato, não há como admitir que concorrente denomine idêntico produto exatamente com o signo VITASUPRAZ, mas não há como considerar ilícito o uso de afixos comuns descritivos, especialmente quando combinados de outras formas e com elementos figurativos diversos a gerar diferenças suficientes à convivência pacífica no mercado em que atuam (e-STJ, fls. 887-889).

Diante dessas circunstâncias é possível concluir que não houve ofensa ao Tema n. 950 do STJ, mas, ao contrário, o seu fiel cumprimento do que ali especificado para fixar a competência na Justiça estadual.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS COMUNS DA MARCA. UTILIZAÇÃO POR OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA DE EXCLUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de abstenção de uso de marca por particular contra particular, fundada na prática de concorrência desleal, se não houver debate acerca da nulidade do registro no INPI.

(AgInt no AREsp n. 2.561.678/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.

[...]

6. A discussão que gira em torno da exclusividade de uso da marca, não envolvendo a declaração de nulidade do registro, é de competência da Justiça estadual. Precedentes.

(REsp n. 1.869.962/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021)

(3) Cerceamento de defesa

Segundo alegado, estaria caracterizado cerceamento de defesa, pois a lide não poderia ter sido julgada sem a produção de prova pericial adequada.

A respeito do tema é preciso destacar, em primeiro lugar, que foi efetivamente produzida prova pericial, a qual, inclusive, teve conclusão desfavorável a recorrente UNIÃO QUÍMICA.

Em segundo lugar, o TJSP, respondendo as impugnações apresentadas por aquela empresa no recurso de apelação, ainda acrescentou que referida perícia, independentemente do seu resultado, seria até mesmo desnecessária, tendo em vista os demais elementos de prova presentes nos autos, que davam suporte ao julgamento de improcedência do pedido.

Confira-se:

Embora haja, mesmo, julgados da Corte reconhecendo a ausência de conhecimentos específicos em propriedade industrial pela advogada Adriana Lucena³, e, apesar de as manifestações de fls. 244/246, 309/311 e 316/319 todas impugnando a qualificação técnica da perita não terem sido apreciadas no momento oportuno pelo Juiz de Direito, como se verá, não se justifica a anulação do processo.

É que a prova pericial era dispensável e, estando o feito maduro para o julgamento, não é o caso de se decretar a nulidade da r. sentença, nos termos do artigo 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil (e-STJ, fl. 886)

Na linha dos julgados desta Corte, não é possível modificar a convicção formada pelas instâncias de origem acerca da necessidade ou desnecessidade de produção de prova sem revisar fatos e provas, o que veda a Súmula n. 7 do STJ.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. PLEITO DE NOVA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA

7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MODIFICAÇÕES NA PLANTA. VÍCIO APARENTE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. APELAÇÕES. NÃO CONHECIDAS. TESE DE SANABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORIGEM. NÃO ARBITRADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como pleiteada pela recorrente, para concluir pela necessidade de nova perícia, a fim de atestar que as modificações introduzidas na construção da unidade habitacional e da área comum do imóvel vendido, diferenciando-o de sua planta, sem autorização do promissário-comprador, não teriam reduzido o valor do bem, tal qual consignado no laudo pericial considerado suficiente pelo Tribunal a quo, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova oral, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.

(AgInt no AREsp n. 2.503.989/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMUA N. 7 DO STJ. TRATAMENTO DE CâNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. RENÚNCIA AO REGISTRO. EFEITOS EX NUNC. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REITERADOS. INTUITO PROTETÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

[...]

4. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370 e 371 do CPC/15) aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.

(REsp n. 1.832.148/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. IMPRESTABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. REGRA. APLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE. TEMA Nº 246/STJ. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DISTINÇÃO.

[...]

4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula nº 7/STJ.

(REsp n. 1.666.108/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 25/3/2021)

(4) Proteção marcária

Segundo alegado, o TJSP teria violado os arts. 56, § 2º; 124, XIX; 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/96, ao permitir que a NATULAB continuasse a comercializar

produto com a marca "VITAZ", pois isso colidiria frontalmente com o âmbito de proteção conferido pelo registro da sua marca, "VitasuprAZ".

O TJSP, como visto em itens anteriores, afirmou que não estariam malferidos os dispositivos de lei em questão, pois a marca da UNIÃO QUÍMICA seria meramente evocativa e, por isso, teria proteção mitigada, não havendo, ainda, como cogitar de confusão aos consumidores ou desvio de clientela.

O entendimento do Tribunal bandeirante quanto ao primeiro desses fundamentos (mitigação da proteção das marcas evocativas) encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Confirmam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. MARCAS FRACAS. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TITULAR. USO COMUM. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. REXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes.

(AgInt no AREsp n. 2.729.767/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025)

DIREITO EMPRESARIAL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL. SIMILITUDE FONÉTICA E GRÁFICA. MARCA FRACA. TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO DE MERCADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Discute-se, nos presentes autos, se a utilização das marcas confrontadas configura violação ao direito de exclusividade da marca "Restaurante Camarões", bem como se o conjunto-imagem (trade dress) utilizado pela ré configura concorrência desleal.

2. A marca "Restaurante Camarões" deve ser qualificada como evocativa, ou seja, denominação com baixo grau de distintividade e originalidade, o que permite a coexistência com outras marcas

semelhantes. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, marcas fracas atraem a mitigação da regra de exclusividade e podem conviver com outras semelhantes no mercado.

(AgInt no AREsp n. 1.303.548/RN, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 3/10/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTOS COMUNS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro.

(AgInt no REsp n. 2.053.824/SE, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. **Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.**

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.315.621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/6/2013, DJe 13/6/2013)

Especialmente no segmento farmacêutico, a colidência entre marcas deve ser analisada de forma mais flexível, pois se trata de mercado que utiliza a facilidade natural de marcas evocativas para viabilizar a pronta identificação por parte do consumidor da natureza ou utilidade dos produtos comercializados.

Assim, o registro de marca de produto farmacológico não enseja o direito absoluto e irrestrito do titular quanto a exclusividade atinente as sílabas integrantes da marca nominativa, desde que afastado risco de confusão no público-alvo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PROSSO / OSSO-PRÓ. MERCADO FARMACÊUTICO. RADICAIS EVOCATIVOS. ÔNUS DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

5. No segmento farmacêutico, a colidência entre marcas deve ser analisada de forma mais flexível, pois se trata de mercado que utiliza a facilidade natural de marcas evocativas para viabilizar a pronta identificação, pelo seu consumidor, da utilidade de seu produto.

6. No recurso sob julgamento, a marca PROSSO, registrada pelo recorrente, é formada por expressões passíveis de serem classificadas como de menor grau distintivo ("PRÓ" + "OSSO"), pois se trata de termos de natureza comum, evocativa, que guardam relação com o produto que identifica (suplemento para os ossos) de modo que não há irregularidade no registro da marca OSSO-PRÓ.

7. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que inexistente prova de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

(REsp n. 2.150.506/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

Por outro lado não é possível modificar a conclusão fixada pelo TJSP quanto a (ausência de) confusão aos consumidores ou desvio de clientela, sem esbarrar, mais uma vez, na Súmula n. 7 do STJ.

Com efeito, apenas mediante profunda incursão ao caderno fático-probatório seria possível contradizer o TJSP e afirmar que os sinais gráficos utilizados pelas empresas litigantes em seus produtos não são distintos o bastante ou que estaria configurado desvio de clientela.

Nessas condições, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em desfavor da UNIÃO QUÍMICA, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2022/0085165-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.237.720 / SP

Número Origem: 10312422420188260100

EM MESA

JULGADO: 14/10/2025

RelatorExmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃORECORRENTE : UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889

RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384

BERNARDO GUITTON BRAUER - RJ177473

BRUNO MELLO SALDANHA MARTINS - RJ241352

LUCAS TORRES SANTINI CAMPOS - RJ254476

RECORRIDO : NATULAB LABORATÓRIO S/A

ADVOGADOS : JESSICA SATIE ISHIDA - SP359749

AMANDA FONSECA DE SIERVI - SP179478

MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781

GUILHERME DELLA GUARDIA PIRES - SP439820

CRISTINA ZAMARION CARRETONI - SP172874

ADVOGADA : ANDRESA BATISTA SANTOS TAMURA - SP306579

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. BERNARDO GUITTON BRAUER, pela parte RECORRENTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

C54252415547425281138@ 2022/0085165-5 - REsp 2237720