



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2006998 - PR (2022/0166014-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - SP314561
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : AGUIA P. B. CONFECÇÕES - EIRELI
OUTRO NOME : AGUIA P. B. CONFECÇÕES - EIRELI - ME
ADVOGADO : MARCANTONIO MUNIZ - PR022867
INTERES. : A. C. RIBEIRO INDUSTRIA DO VESTUÁRIO
ADVOGADOS : JOSÉ GOMES COLHADO NETO - PR065179
ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - SP314561

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISAS. MARCA. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. **RECURSO DE VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. – EPP.** NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A ANÁLISE DE REQUISITOS DE CESSÃO E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX E XXIII, E 129, § 2º, DA LEI Nº 9.279/1996. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. **RECURSO DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI.** NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO ANTERIOR PELA AUTORA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 124, 127 E 129 DA LEI Nº 9.279/1996. DIREITO DE PRECEDÊNCIA EXERCÍVEL JUDICIALMENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO

STJ. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada quando o Tribunal de origem se manifesta sobre as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte, não havendo que se falar em omissão ou contradição. A pretensão de reexame de provas por meio dos embargos declaratórios não caracteriza vício sanável por esta via, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento.
2. A análise da validade da cessão do direito de precedência ou do uso anterior de marca, bem como a ocorrência de julgamento contrário às provas dos autos, demandam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se configura o dissídio jurisprudencial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de decretação judicial de nulidade de registro de marca com base em direito de precedência, mesmo que não alegado na esfera administrativa, conforme a Súmula 83/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência não alegado na esfera administrativa, não havendo se falar em preclusão da discussão.
5. A verificação da aplicabilidade dos incisos XIX e XXIII do art. 124 da Lei nº 9.279/1996 e a aferição da colidência entre marcas, por demandarem a análise de aspectos fáticos e de similaridade para constatar a possibilidade de confusão ou associação, encontram óbice na Súmula 7/STJ.
6. A competência do Poder Judiciário para analisar a nulidade de registros de marcas, ainda que com base em direito de precedência, está em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), e a anulação de registro não implica automaticamente no direito ao registro da parte autora, mas apenas na invalidação do registro anterior.
7. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.

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 21/10/2025 a 27/10/2025, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.

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, 28 de outubro de 2025.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2006998 - PR (2022/0166014-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - SP314561
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : AGUIA P. B. CONFECÇÕES - EIRELI
OUTRO NOME : AGUIA P. B. CONFECÇÕES - EIRELI - ME
ADVOGADO : MARCANTONIO MUNIZ - PR022867
INTERES. : A. C. RIBEIRO INDUSTRIA DO VESTUARIO
ADVOGADOS : JOSÉ GOMES COLHADO NETO - PR065179
ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - SP314561

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISAS. MARCA. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. **RECURSO DE VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. – EPP.** NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A ANÁLISE DE REQUISITOS DE CESSÃO E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX E XXIII, E 129, § 2º, DA LEI Nº 9.279/1996. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. **RECURSO DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI.** NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO ANTERIOR PELA AUTORA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 124, 127 E 129 DA LEI Nº 9.279/1996. DIREITO DE PRECEDÊNCIA EXERCÍVEL JUDICIALMENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO

STJ. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada quando o Tribunal de origem se manifesta sobre as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte, não havendo que se falar em omissão ou contradição. A pretensão de reexame de provas por meio dos embargos declaratórios não caracteriza vício sanável por esta via, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento.
2. A análise da validade da cessão do direito de precedência ou do uso anterior de marca, bem como a ocorrência de julgamento contrário às provas dos autos, demandam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se configura o dissídio jurisprudencial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de decretação judicial de nulidade de registro de marca com base em direito de precedência, mesmo que não alegado na esfera administrativa, conforme a Súmula 83/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência não alegado na esfera administrativa, não havendo se falar em preclusão da discussão.
5. A verificação da aplicabilidade dos incisos XIX e XXIII do art. 124 da Lei nº 9.279/1996 e a aferição da colidência entre marcas, por demandarem a análise de aspectos fáticos e de similaridade para constatar a possibilidade de confusão ou associação, encontram óbice na Súmula 7/STJ.
6. A competência do Poder Judiciário para analisar a nulidade de registros de marcas, ainda que com base em direito de precedência, está em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), e a anulação de registro não implica automaticamente no direito ao registro da parte autora, mas apenas na invalidação do registro anterior.
7. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos especiais interpostos por VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. – EPP (VIMAR) e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE DE REGISTRO, RECONHECIMENTO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. AGRAVO RETIDO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.729/2009. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO. PROVIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. A autora pretende a cumulação de duas demandas diversas: uma visando à anulação, ou apostilamento, do registro de marca concedido pelo INPI e à demandada VIMAR; e outra visando o reconhecimento da prática de concorrência desleal pelas demandadas VIMAR e A.C. RIBEIRO e a consequente condenação dessas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A segunda demanda representa lide que não envolve a autarquia, de competência da Justiça Estadual, sendo, portanto, inacumulável com o pedido de nulidade do registro, de competência da Justiça Federal (arts. 292, § 1º, II do CPC de 1973 c/c art. 109, I da CF). Precedente do STJ.

2. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal quanto à parcela do objeto da ação que toca exclusivamente aos particulares não referidos pelo art. 109, I da CF; e julgado parcialmente extinto o feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, fulcro no art. 267, IV do CPC de 1973 (art. 485, IV do CPC de 2015).

3. O esgotamento do feito na esfera administrativa não se constitui em requisito para admissibilidade do processo judicial. Afastada alegação de ausência de interesse de agir. Agravo retido desprovido.

4. O direito de precedência (art. 129, § 1º da LPI) configura exceção ao princípio atributivo do direito de marcas, segundo o qual a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro. Nesse passo, reconhece-se o direito de precedência ao registro àquele que comprovar a utilização de boa-fé, no país, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de registro.

5. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência não alegado na esfera administrativa, não havendo se falar em preclusão da discussão.
6. In casu, os elementos de prova produzidos nos autos confirmam a utilização da marca “West Country” pela empresa antecessora Biava & Biava Ltda. e, depois dela, pela empresa autora, desde, pelo menos, o ano de 2008, preenchendo o requisito temporal estabelecido pelo § 1º do art. 129 da LPI.
7. Outrossim, a semelhança entre as marcas e a afinidade dos ramos de atividade econômica em que atuam revelam a inviabilidade de coexistência de ambas as marcas sem violar os ditames da LPI, em especial os que visam à proteção e efetivo esclarecimento do público consumidor.
8. Apelação provida para reformar a sentença de improcedência e anular o registro de marca concedido pelo INPI à demandada VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP, fulcro no art. 124, XIX c/c art. 129, § 1º, ambos da Lei 9.729/96; determinando que se abstenha de utilizá-la.
9. Redistribuídos os ônus sucumbenciais. (e-STJ, fls. 1.000/1.001)

Embargos de declaração de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. – EPP foram rejeitados (e-STJ, fls. 1048/1056).

Nas razões de seu apelo nobre (e-STJ, fls. 1.064-1.088) interposto com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, VIMAR aponta (1) dissídio jurisprudencial com acórdão do TRF-2, quanto a preclusão administrativa do direito de precedência não exercido perante o INPI; (2) violação do art. 129, § 2º, da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), por suposta omissão do acórdão recorrido em apreciar os requisitos de cessão do direito de precedência; (3) negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC/2015), por suposta omissão do acórdão nos embargos de declaração quanto ao § 2º do art. 129 da LPI e a análise de provas; (4) violação dos arts. 124, XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/1996, sustentando inexistência de causa de nulidade e inaplicabilidade do inciso XXIII; e aplicação do sistema atributivo (art. 129, *caput*), com prevalência do *first to file*; e (5) julgamento contrário às provas, com destaque a depoimentos e documentos que indicariam uso da marca “West Country” pela própria VIMAR desde 2008 e ausência de oposição administrativa da autora.

Já o INPI, nas razões de seu apelo nobre (e-STJ, fls. 1094-1123), interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, aponta (1) nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489, § 1º, IV, do CPC/2015), por não enfrentar argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão, especialmente quanto a ausência de comprovação do uso anterior pela autora; (2)

ofensa aos arts. 124, 127 e 129 da Lei nº 9.279/1996, defendendo que a lei assegura o direito de precedência ao registro, e não o direito ao registro em si, que o direito deve ser exercido na via administrativa (arts. 158 a 160) sob pena de preclusão, e que a anulação não implica automático direito ao registro do autor; (3) necessidade de exame técnico e de respeito à competência administrativa do INPI, inclusive à luz de normativas e do Manual de Marcas, bem como da distinção entre anulação de registro por colidência (art. 124, XIX) e alegações de má-fé, afastadas na origem.

Houve apresentação de contrarrazões por ÁGUIA P. B. CONFECÇÕES LTDA. – ME (ÁGUIA), sustentando, em síntese, a inadmissibilidade dos recursos especiais por pretenderem o revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ) e a inexistência de dissídio jurisprudencial por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de declaração judicial de nulidade de registro fundada em direito de precedência (e-STJ, fls. 1.138-1.144 e 1.147-1.154).

É o relatório.

VOTO

Da contextualização fática

Na origem, o caso cuida de ação de nulidade de registro de marca ajuizada por ÁGUIA em face do INPI e de VIMAR, cumulada, inicialmente, com pedidos de reconhecimento de concorrência desleal e de indenização contra VIMAR e A.C. Ribeiro Indústria do Vestuário – ME.

O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, no sistema atributivo da Lei nº 9.279/1996, o direito de precedência (art. 129, § 1º) deve ser exercido na via administrativa antes da concessão do registro, sob pena de preclusão, e que o registro da marca “West Country Boots” pela VIMAR foi deferido para a classe NCL(9) 25, afastando a tese de restrição a calçados e a alegação de nulidade com base no art. 124, XXIII.

Em apelação, o TRF-4 reconheceu a incompetência da Justiça Federal para os pedidos que envolviam apenas particulares, extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito quanto a concorrência desleal e indenização (art. 109, I, da Constituição Federal; arts. 292, § 1º, II, do CPC/1973; 267, IV, do CPC/1973), rejeitou agravo retido do INPI sobre interesse de agir e, no mérito remanescente, deu provimento à apelação para anular o registro nº 901735841 (“West Country Boots”) concedido a VIMAR, com fundamento no art. 124, XIX c/c art. 129, § 1º, da LPI, reconhecendo o uso anterior de boa-fé da expressão “West Country” desde, pelo menos, 2008 pela

antecessora Biava & Biava Ltda. e, posteriormente, pela autora ÁGUIA, e determinando a abstenção de uso por VIMAR.

Os embargos de declaração opostos por INPI e VIMAR foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.048-1.056).

Foram, então, interpostos recursos especiais por VILMAR e pelo INPI.

O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional, por omissão de análise de pontos relevantes e de provas, nos termos dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) a decisão impugnada contrariou os arts. 124, XIX e XXIII, 127, e 129, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.279/1996, ao reconhecer judicialmente a nulidade do registro por direito de precedência não exercido administrativamente e sem observar os requisitos de cessão do direito de precedência; (iii) está configurado dissídio jurisprudencial quanto a preclusão administrativa do direito de precedência e à possibilidade de sua invocação em âmbito judicial; e (iv) é cabível, no âmbito judicial, a decretação de nulidade de registro fundada em direito de precedência, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante do acervo fático-probatório reconhecido pelo Tribunal regional.

a) Do recurso especial de VIMAR

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC/2015)

VIMAR alega que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não se manifestar, nos embargos de declaração, sobre pontos essenciais da controvérsia, notadamente quanto ao § 2º do art. 129 da Lei nº 9.279/1996 e a análise de provas que indicariam o uso da marca pela própria VIMAR e a ausência de oposição administrativa da autora. A recorrente argumenta que o TRF-4 não teria enfrentado adequadamente a questão da cessão do direito de precedência entre a empresa Biava & Biava Ltda. e a ÁGUIA, bem como teria sido omissa quanto a valoração de provas que, em seu entendimento, seriam favoráveis à manutenção do registro de sua marca.

O TRF-4, ao julgar os embargos de declaração opostos por VIMAR e INPI, rejeitou-os, fundamentando que:

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência emprestar lhes efeitos infringentes. Não antevejo na espécie, porém, qualquer das

hipóteses legais de admissibilidade dos embargos de declaração em face do aresto, em cuja fundamentação há manifestação expressa acerca da matéria, verbis (RELVOTO2 Evento 22) (e-STJ, fl. 1.051)

E, na sequência, transcreveu longos trechos do voto proferido na apelação, que abordavam a delimitação da controvérsia, a nulidade do registro de marca por direito de precedência com fundamento no art. 129, § 1º, da LPI, a análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria e a efetiva utilização da marca "West Country" pela autora e sua antecessora, com base nos elementos de prova. O acórdão dos embargos de declaração concluiu expressamente que:

E, de fato, emerge exatamente a conclusão de que ambos os embargantes pretendem reabrir a discussão acerca de matéria que já foi apreciada e julgada no acórdão, sem que esteja ele eivado de quaisquer dos vícios sanáveis através dos aclaratórios. A rejeição dos embargos, portanto, é medida que se impõe. (e-STJ, fl. 1.055)

Nesse contexto, embora o acórdão não tenha abordado especificamente a validade da cessão do direito de precedência nos termos do art. 129, § 2º, da LPI, nem reavaliado todas as provas sob a ótica da VIMAR, o Tribunal federal manifestou-se de forma fundamentada sobre a matéria principal, qual seja, a anulação do registro por direito de precedência e o uso anterior da marca pela parte autora.

A reiteração de argumentos ou a busca por uma nova análise de provas em embargos de declaração, que, na verdade, revelam o inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento, não configura omissão ou qualquer outro vício sanável pela via dos aclaratórios.

O TRF-4 entendeu que a pretensão de VIMAR configurava a tentativa de reabrir a discussão do mérito, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO. VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma

fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes" (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.

4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da alegação de dissídio jurisprudencial

VIMAR sustenta a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido (TRF-4) e julgados de outros Tribunais Regionais Federais, especialmente do TRF-2, bem como "incongruências" de posicionamentos do próprio TRF-4, no que concerne a preclusão administrativa do direito de precedência não exercido perante o INPI.

O acórdão recorrido, todavia, assentou seu entendimento precisamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Todavia, mais recentemente, em especial em razão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, em 01/12/2016, do REsp nº 1.464.975/PR, vem se entendendo pela possibilidade da decretação judicial da nulidade de registro de marca com base no direito de precedência, tendo em vista, mormente, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). (e-STJ, fl. 1.010)

O Tribunal federal transcreveu trechos do voto da Ministra Nancy Andrighi no REsp nº 1.464.975/PR, que explicitam o entendimento desta Corte Superior no sentido

de que *é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência* e que o interessado pode *"optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI) (e-STJ, fls. 1.010/1.011).*

Desse modo, a decisão do TRF-4 está em total consonância com a orientação jurisprudencial predominante desta Corte acerca da matéria. A invocação de dissídio jurisprudencial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que preconiza que *não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida*. As alegadas "incongruências" em julgados do próprio TRF-4 ou de outros tribunais não são suficientes para afastar a aplicação da referida Súmula, uma vez que o acórdão recorrido adotou expressamente o entendimento desta Corte.

(3) Da violação do art. 129, § 2º, da Lei nº 9.279/1996 e do julgamento contrário às provas

VIMAR alega que houve violação do art. 129, § 2º, da Lei nº 9.279/1996, argumentando que a cessão do direito de precedência da Biava & Biava para a ÁGUIA não atendeu aos requisitos legais, uma vez que a empresa cedente permaneceria ativa e a cessão formal ocorreu posteriormente ao registro da VIMAR. Adicionalmente, VIMAR sustenta que o julgamento foi contrário às provas dos autos, que, em sua visão, demonstrariam o uso da marca "West Country" pela própria VIMAR desde 2008 e a falta de oposição administrativa da ÁGUIA.

O TRF-4, ao analisar a questão da utilização da marca pela autora, afirmou que:

Os elementos de prova produzidos nos autos confirmam, portanto, a utilização da marca "West Country" pela empresa antecessora Biava & Biava Ltda. e, depois dela, pela empresa autora, desde, pelo menos, o ano de 2008, preenchendo o requisito temporal estabelecido pelo § 1º do art. 129 da LPI. (e-STJ, fl. 1.012)

O Tribunal federal expressamente valorou os elementos de prova, como nota fiscal e depoimentos testemunhais (e-STJ, fls. 1.011/1.012), para fundamentar sua conclusão sobre o uso anterior da marca.

Assim sendo, a tentativa de VIMAR de reverter essa conclusão ou de contestar a regularidade da sucessão empresarial entre Biava & Biava Ltda. e ÁGUIA, bem como a interpretação dos depoimentos e documentos, implica necessariamente no reexame do conjunto fático-probatório. A análise da alegada falta de comprovação da sucessão ou da validade da cessão do direito de precedência nos termos do art. 129, § 2º, da LPI exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento que é inviável na via

estreita do recurso especial, conforme o entendimento da Súmula 7/STJ (*A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial*).

(4) Da violação dos arts. 124, XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/1996 e aplicação do sistema atributivo

Por fim, VIMAR alega, em seu apelo nobre, violação do art. 124, XIX e XXIII, da LPI, sustentando a inexistência de causa de nulidade e a inaplicabilidade do inciso XXIII, além de pugnar pela aplicação do sistema atributivo previsto no art. 129, *caput*, da LPI, com a prevalência do *first to file*. Para VIMAR, o registro de sua marca não deveria ter sido anulado.

O acórdão recorrido, por sua vez, fundamentou a anulação do registro da marca concedido a VIMAR no art. 124, XIX, c/c o art. 129, § 1º, ambos da LPI:

Portanto, diante da demonstração de que a parte autora, de boa fé, fazia uso da marca designativa de produto idêntico ou semelhante há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela empresa VIMAR, ocorrido em 22/06/2009, impõe-se a procedência do pedido inicial, com anulação do registro nº 901735841, fulcro no art. 124, XIX c/c art. 129, § 1º, ambos da Lei 9.729/96; devendo a demandada VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. EPP abster-se do uso da marca referida. (e-STJ, fl. 1.012)

O TRF-4 expressamente afastou a aplicação do art. 124, XXIII, da LPI, conforme trecho do voto transcrito nos embargos de declaração (e-STJ, fl. 1.054). A conclusão de que houve semelhança entre as marcas e afinidade dos ramos de atividade econômica, revelando a inviabilidade de coexistência e a possibilidade de confusão do público consumidor (e-STJ, fls. 1.001, item 7), baseou-se na análise fática do caso.

Rever tal entendimento, para verificar se a marca "West Country Boots" realmente colide com a expressão "West Country" usada pela ÁGUIA, se a semelhança é apta a causar confusão, ou se o inciso XXIII da LPI seria ou não aplicável ao caso concreto, implica reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

Ademais, a prevalência do sistema atributivo do art. 129, *caput*, da LPI foi mitigada pelo acórdão recorrido em razão da aplicação da exceção do § 1º do mesmo artigo, com base em jurisprudência do STJ, o que já foi analisado no tópico referente ao dissídio.

b) Do recurso especial do INPI

(1) Da alegação de negativa de prestação jurisdicional

O INPI argumenta que o acórdão recorrido é nulo por negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar argumentos e provas que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto a alegada ausência de comprovação do uso anterior da marca pela autora ÁGUIA. O INPI sustenta que a prova produzida nos autos contrariaria a versão de utilização anterior pela autora e que as testemunhas teriam atestado o desconhecimento do uso da marca por outra empresa que não a VIMAR.

No julgamento dos embargos de declaração, o TRF-4 reiterou a fundamentação do voto da apelação, que analisou as provas e concluiu pela utilização anterior da marca pela autora:

Os elementos de prova produzidos nos autos confirmam, portanto, a utilização da marca "West Country" pela empresa antecessora Biava & Biava Ltda. e, depois dela, pela empresa autora, desde, pelo menos, o ano de 2008, preenchendo o requisito temporal estabelecido pelo § 1º do art. 129 da LPI. (e-STJ, fl. 1.054)

Adicionalmente, o Tribunal Federal, ao rejeitar os embargos, afirmou que a intenção do INPI era rediscutir o mérito:

E, de fato, emerge exatamente a conclusão de que ambos os embargantes pretendem reabrir a discussão acerca de matéria que já foi apreciada e julgada no acórdão, sem que esteja ele eivado de quaisquer dos vícios sanáveis através dos aclaratórios. A rejeição dos embargos, portanto, é medida que se impõe. (e-STJ, fl. 1.055)

Como se vê, o TRF-4 não se furtou a analisar a questão do uso anterior da marca pela autora, embora tenha chegado a uma conclusão diversa da pretendida pelo INPI.

A alegação de que o Tribunal deixou de enfrentar argumentos ou provas capazes de infirmar a conclusão adota, na realidade, a tentativa de obter um novo julgamento da matéria fática, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração e é vedado em recurso especial.

Portanto, não há que se falar em nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

(2) Da ofensa aos arts. 124, 127 e 129 da Lei nº 9.279/1996

O INPI argumenta que o acórdão recorrido ofendeu os arts. 124, 127 e 129 da LPI, ao entender que a lei assegura o direito de precedência ao registro, e não o direito ao registro em si, e que este deveria ser exercido na via administrativa sob pena de preclusão. Defende que a anulação judicial não implica automático direito ao registro do autor.

O acórdão recorrido, em contrapartida, explicitou seu posicionamento em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Não há, portanto, com base na jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, óbice à declaração de nulidade do registro de marca com base em direito de precedência (art. 129, § 1º da LPI) não alegado na via administrativa, não havendo se falar em preclusão. (e-STJ, fl. 1.011)

A decisão do TRF-4 está alinhada com o entendimento consolidado do STJ, que, conforme citado no próprio acórdão recorrido (REsp nº 1.464.975/PR, Min. Nancy Andrighi), reconhece a viabilidade da decretação judicial de nulidade de registro de marca por direito de precedência, mesmo que não alegado administrativamente.

Assim, a Súmula 83/STJ aplica-se ao caso, impedindo o conhecimento do recurso especial pela alínea *a* em relação a esse ponto. A interpretação defendida pelo INPI sobre a preclusão administrativa e a impossibilidade de arguição judicial do direito de precedência contraria a jurisprudência dominante desta Corte.

Quanto a alegação de que a anulação do registro não implica automático direito ao registro da parte autora, cumpre observar que o acórdão do TRF-4 (e-STJ, fl. 1001, item 8) expressamente provê a apelação para *anular o registro de marca concedido pelo INPI à demandada VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP e determinando que se abstenha de utilizá-la*, sem, contudo, outorgar o registro à ÁGUIA. Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu na suposta ofensa aos arts. 124, 127 e 129 da LPI neste aspecto, pois não promoveu o registro em favor da ÁGUIA, mas tão somente anulou o registro da VIMAR.

(3) Da necessidade de exame técnico e respeito a competência administrativa do INPI

O INPI sustenta que o acórdão recorrido teria decidido sobre registro de marca de forma açodada, sem qualquer análise de natureza técnica e sem a prévia definição administrativa do INPI, desconsiderando as normativas e o Manual de Marcas. Alega que o Judiciário não poderia exercer a competência legal da autarquia e que a anulação de registro por colidência (art. 124, XIX) é distinta de alegações de má-fé.

Como já exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a ação de nulidade de registro de marca é uma via judicial legítima para discutir a validade de atos administrativos praticados pelo INPI. O Poder Judiciário possui a prerrogativa de analisar a legalidade e a conformidade desses atos com a legislação, inclusive com a Lei de Propriedade Industrial, respeitando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O acórdão recorrido, ao anular o registro com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, o fez

com base na análise da semelhança entre as marcas e a afinidade dos ramos de atividade econômica, concluindo pela inviabilidade de coexistência:

Outrossim, a semelhança entre as marcas e a afinidade dos ramos de atividade econômica em que atuam revelam a inviabilidade de coexistência de ambas as marcas sem violar os ditames da LPI, em especial os que visam à proteção e efetivo esclarecimento do público consumidor. (e-STJ, fl. 1.001)

A avaliação da existência de colidência, da semelhança entre os sinais distintivos, e do potencial de confusão ou associação indevida para o consumidor, são matérias que, embora possam envolver aspectos técnicos, são passíveis de exame pelo Poder Judiciário.

A pretensão do INPI de que o STJ reexamine a adequação da decisão judicial à luz de "normativas e do Manual de Marcas" ou reavalie a distinção entre colidência e má-fé no caso concreto, de forma a alterar a conclusão do acórdão sobre a inviabilidade de coexistência das marcas, implicaria o revolvimento de aspectos fáticos e valorativos do conjunto probatório. Tal procedimento é vedado pela Súmula 7/STJ.

Em suma, o recurso especial de VIMAR não merece conhecimento no que diz respeito a violação dos arts. 124 e 129, § 2º, da LPI, bem como de julgamento contrário as provas, pois demandam reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ); o alegado dissídio jurisprudencial encontra óbice na Súmula 83/STJ, visto que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior; e não houve negativa de prestação jurisdicional.

Já o recurso especial do INPI igualmente não pode ser acolhido no que tange a tese de negativa de prestação jurisdicional e não merece que dele se conheça quanto a alegação de necessidade de exame técnico-administrativo, pois implica em reexame de provas (Súmula 7/STJ). Outrossim, a ofensa aos arts. 124, 127 e 129 da LPI, quanto a preclusão administrativa do direito de precedência, também esbarra na Súmula 83/STJ, porquanto a decisão recorrida adotou entendimento pacificado por este Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, **CONHEÇO EM PARTE** dos recursos especiais de VIMAR e do INPI para, nessa extensão, **NEGAR-LHES PROVIMENTO**.

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor de ÁGUIA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o meu voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**REsp 2.006.998 / PR
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2022/0166014-0

Número de Origem:
50052730620134047004

Sessão Virtual de 21/10/2025 a 27/10/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA

ADVOGADOS : ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162

ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - SP314561

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO : AGUIA P. B. CONFECÇÕES - EIRELI

OUTRO NOME : AGUIA P. B. CONFECÇÕES - EIRELI - ME

ADVOGADO : MARCANTONIO MUNIZ - PR022867

INTERES. : A. C. RIBEIRO INDUSTRIA DO VESTUÁRIO

ADVOGADOS : JOSÉ GOMES COLHADO NETO - PR065179

ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - SP314561

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

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025 a 27/10/2025, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.

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

Brasília, 27 de outubro de 2025