



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2025187 - RJ (2022/0282951-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : RH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : REINALDO OLIVEIRA SIVELLI - SP276606
RECORRIDO : EMPORIO SANTO EXPEDITO OFICIAL LTDA
ADVOGADOS : IVAN JOSÉ MENEZES - SP279290
ROGERIO RODRIGUES CARVALHO - SP354271
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. EMPÓRIO SANTO EXPEDITO X ARMAZÉM SANTO EXPEDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ART. 124, INCISOS V E XIX, DA LEI Nº 9.279/1996. ALEGAÇÃO DE MARCA FRACA. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor" (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019) .

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025 a 27/10/2025, por unanimidade, não conhecer do recurso, 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.

Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2025187 - RJ (2022/0282951-1)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : RH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : REINALDO OLIVEIRA SIVELLI - SP276606
RECORRIDO : EMPORIO SANTO EXPEDITO OFICIAL LTDA
ADVOGADOS : IVAN JOSÉ MENEZES - SP279290
ROGERIO RODRIGUES CARVALHO - SP354271
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. EMPÓRIO SANTO EXPEDITO X ARMAZÉM SANTO EXPEDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ART. 124, INCISOS V E XIX, DA LEI Nº 9.279/1996. ALEGAÇÃO DE MARCA FRACA. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor" (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019) .

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por RH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. (RH), com amparo no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição da República Federativa do Brasil, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em apelação cível, cuja ementa foi assim redigida (e-STJ, fl. 482):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COLIDÊNCIA. "EMPÓRIO SANTO EXPEDITO" X "ARMAZÉM SANTO EXPEDITO". SEGMENTO MERCADOLÓGICO AFIM.

- Insurge se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido, nos autos da ação proposta, pela apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de EMPORIO SANTO EXPEDITO OFICIAL LTDA, objetivando a declaração da nulidade do ato administrativo que manteve, em grau de recurso, o indeferimento do pedido de registro nº 909.878.323, referente à sua marca mista "EMPÓRIO SANTO EXPEDITO", depositado em 24/08/2015, na classe NCL(10) 35, para especificar os serviços de " Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios(...)", em face da anterioridade impeditiva do registro 909432406, para a marca mista ARMAZÉM SANTO EXPEDITO, ARMAZÉM SANTO EXPEDITO, depositado em 26/05/2015 e concedido em 24/04/2018, na Classe NCL(10) 43, para assinalar os serviços de " Cafés [bares]; Cafeterias; Lanchonetes; Restaurantes; de titularidade da empresa ré. O registro das marcas distintivas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial é realizado por classe de produtos, possibilitando a verificação da colidência de marcas pelo critério da especialidade.

- Evidente semelhança gráfica e fonética entre as expressões presentes nas marcas em confronto, razão por que, não obstante pertencerem a classes distintas, em se tratando de serviços intrinsecamente afins no mesmo segmento de restauração/alimentação, torna se forçoso reconhecer a impossibilidade de convivência entre as marcas, em vista do risco de induzir o consumidor a erro, dúvida ou confusão, enquadrando se na hipótese prevista no artigo 124, XIX, da LPI. Ambas as empresas são localizadas no mesmo Estado da Federação, o Estado de São Paulo, sendo o nome empresarial da Recorrida reproduzido pela marca em questão, incidindo na hipótese prevista pelo artigo 124, V, da LPI.

- Precedente Jurisprudencial.

- Apelação desprovida.

Não foram interpostos embargos de declaração (e-STJ, fl. 563).

Nas razões do seu recurso especial (e-STJ, fls. 493/502), RH sustenta, em síntese, que o acórdão do Tribunal de origem teria contrariado as disposições normativas contidas no art. 124, incisos V e XIX, da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), além de apontar a existência de dissídio jurisprudencial sobre a matéria. Argumenta, para tanto, que a expressão “Santo Expedito” seria desprovida de suficiente distintividade, constituindo um termo evocativo, de uso comum e, portanto, uma marca fraca, incapaz de garantir exclusividade de uso a titular do registro anterior. Afirma que os conjuntos marcários em análise, quando considerados em sua totalidade, apresentam elementos figurativos e nominativos distintos, o que afastaria qualquer possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. Salienta, ademais, que os serviços identificados pelas marcas litigantes pertencem a classes distintas da Classificação Internacional de Nice (NCL(10) 35 para RH e NCL(10) 43 para EMPORIO) e que as empresas conviveram pacificamente no mercado por vários anos, o que demonstraria a ausência de prejuízo ou de risco real de concorrência desleal. Alega que o INPI agiu com “dois pesos e duas medidas” ao conceder o registro da marca de EMPORIO e indeferir o de RH, visto que já existiam nomes empresariais e marcas com o termo “Santo Expedito”. Ao final, RH pleiteia que se conheça do recurso e dê-lhe provimento para reformar o acórdão objurgado, com a consequente anulação da decisão administrativa do INPI que indeferiu o seu pedido de registro e o deferimento do registro da marca mista “EMPÓRIO SANTO EXPEDITO”.

Foram apresentadas contrarrazões por EMPORIO SANTO EXPEDITO OFICIAL LTDA (e-STJ, fls. 524/552) e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) (e-STJ, fl. 564), nas quais se pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por supostamente demandar o reexame de matéria fático-probatória e, no mérito, pela manutenção integral do acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. EMPORIO defende que a alegação de vulneração aos dispositivos legais não foi demonstrada e que o dissenso jurisprudencial não foi comprovado de forma analítica, conforme exige o artigo 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil. Afirma que a identidade visual entre as expressões é inquestionável e que os termos “Empório” e “Armazém” são sinônimos, gerando confusão. Ressalta a anterioridade de seu registro e a oposição administrativa. O INPI, em suas contrarrazões, defende a correção da decisão administrativa e do acórdão recorrido.

O recurso especial foi admitido na origem pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, unicamente com base na alínea a do permissivo constitucional, por vislumbrar possível violação de dispositivo de lei federal. O recurso pela alínea c foi inadmitido por ausência de cotejo analítico e por se tratar de julgados do próprio Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 563-567).

É o relatório.

VOTO

O recurso especial não comporta conhecimento.

RH sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 124, incisos V e XIX, da Lei nº 9.279/1996. Para RH, o acórdão teria se equivocado ao reconhecer a colidência e a afinidade mercadológica entre as marcas, bem como ao considerar o termo "Santo Expedito" distintivo, e não um elemento fraco ou evocativo, além de não ter observado a alegada convivência pacífica e a suposta ofensa ao princípio da isonomia.

O art. 124, V, da LPI veda o registro como marca de "reprodução ou imitação de elemento ou sinal que possa induzir a confusão ou associação, exceto se, neste último caso, a marca for de alto renome ou notoriamente conhecida". Este inciso protege o nome empresarial e os sinais distintivos não registrados formalmente como marca, mas que já possuem reconhecimento e distinguem um determinado estabelecimento ou atividade. Já o inciso XIX do mesmo artigo proíbe o registro de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Este inciso tutela as marcas já registradas, coibindo a colidência.

O Tribunal de origem concluiu pela incidência de ambos os incisos. Primeiramente, reconheceu a "evidente semelhança gráfica e fonética entre as expressões presentes nas marcas em confronto", "EMPÓRIO SANTO EXPEDITO" e "ARMAZÉM SANTO EXPEDITO", e a afinidade dos serviços. Embora as marcas estivessem em classes distintas (NCL(10) 35 para RH e NCL(10) 43 para EMPORIO), o acórdão considerou que se tratavam de "serviços intrinsecamente afins no mesmo segmento de restauração/alimentação". A Corte regional salientou que o registro de marcas distintivas é realizado por classe de produtos, mas que este critério não é absoluto quando há afinidade mercadológica que possa induzir o consumidor a erro, dúvida ou confusão. O risco de confusão ou associação indevida foi o fundamento central para manter o indeferimento do registro.

A tese de RH de que a expressão "Santo Expedito" seria uma marca fraca ou evocativa e, portanto, de baixo poder distintivo, a ponto de mitigar a regra da exclusividade, merece detida análise. É verdade que esta Corte Superior, em diversos precedentes, tem consolidado o entendimento de que marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Contudo, essa mitigação não é absoluta e depende da análise das circunstâncias fáticas de cada caso, incluindo o grau de distintividade, a possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, o tempo de coexistência e a proximidade entre as marcas no mesmo segmento. O acórdão recorrido, ao contrário do alegado por RH, não se ateve

apenas ao elemento nominativo isolado. O Tribunal de origem expressamente afirmou que "não obstante pertencerem a classes distintas, em se tratando de serviços intrinsecamente afins no mesmo segmento de restauração/alimentação, torna se forçoso reconhecer a impossibilidade de convivência entre as marcas, em vista do risco de induzir o consumidor a erro, dúvida ou confusão".

Esta valoração jurídica da afinidade entre os serviços, mesmo em classes distintas, é um elemento crucial. A proteção marcária não se limita à classe específica, mas se estende a produtos ou serviços "semelhantes ou afins", como prevê o art. 124, XIX, da LPI. A interpretação de "afinidade" não é meramente técnica ou restritiva às classes da NCL, mas deve considerar a percepção do consumidor médio. A venda de produtos alimentícios (classe 35) e a prestação de serviços de restaurante/cafeateria (classe 43) podem, de fato, ser consideradas afins do ponto de vista mercadológico e do público consumidor, especialmente quando o elemento nominativo principal ("Santo Expedito") é idêntico e os termos secundários ("Empório" e "Armazém") são semanticamente próximos, a ponto de gerarem confusão ou associação indevida.

Quanto a alegação de que a expressão "Santo Expedito" é fraca, o acórdão regional, ao refutar tal tese, afirmou que o termo "possui razoável criatividade, na medida em que não se trata de nome comum ou vulgar para assinalar tais serviços de alimentação ou qualquer outro, não sendo caso de marca 'fraca' ou evocativa de produto ou serviço para o qual visa distinguir". A Corte local considerou que, no segmento de mercado em análise, a expressão não era de uso comum, respaldando-se na manifestação do INPI. Embora RH tenha apresentado argumentos sobre a existência de outras marcas ou nomes empresariais contendo "Santo Expedito", o Tribunal de origem e o INPI consideraram que estas não atuavam no mesmo segmento ou que não descaracterizavam a distintividade para o contexto específico do conflito. A análise da "força" da marca é uma questão de valoração que, na moldura fática estabelecida, não se mostra manifestamente equivocada a ponto de justificar a reforma em recurso especial.

Ademais, o acórdão recorrido explicitou que o nome empresarial de EMPORIO era reproduzido pela marca de RH, atraindo a incidência do art. 124, V, da LPI. A proteção ao nome empresarial, embora de âmbito territorial limitado (à unidade federativa da Junta Comercial), visa impedir que terceiros se aproveitem indevidamente do prestígio ou da identidade de uma empresa preexistente. A identidade ou forte semelhança do elemento nominativo "Santo Expedito", em um mesmo Estado (São Paulo) e em segmentos de mercado afins, foi suficiente para o TRF2 reconhecer a colidência sob este aspecto.

A justificativa do Tribunal de origem para não invalidar o registro de EMPORIO, mesmo que o INPI tivesse cometido um erro no passado (o que não foi

comprovado de forma peremptória), sob o argumento de que um eventual vício anterior não justifica perpetuar novos vícios, não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do inciso V à marca de RH.

A tese de convivência pacífica também foi rechaçada pelo Tribunal de origem, que destacou a oposição administrativa de EMPORIO ao pedido de registro de RH, demonstrando que não havia uma aceitação tácita ou ausência de contestação. O fato de RH ter investido recursos na marca durante anos de trâmite administrativo não confere, por si só, direito ao registro quando verificada a colidência e o risco de confusão.

Diante do quadro fático e probatório delineado no acórdão recorrido, cujas premissas são insuscetíveis de reexame em recurso especial (Súmula 7/STJ), a valoração jurídica realizada pelo Tribunal de origem, no sentido de que há semelhança entre os sinais, afinidade entre os serviços e risco de confusão ou associação indevida, além da reprodução do nome empresarial, encontra amparo na legislação aplicável e na jurisprudência desta Corte Superior, que admite a colidência entre marcas em classes distintas quando há afinidade mercadológica e risco de desvio de clientela ou confusão. A mitigação da exclusividade de marcas fracas não se aplica quando, mesmo com a fragilidade do elemento, o conjunto gera efetivo risco de confusão no público consumidor em razão da identidade ou grande semelhança do núcleo distintivo e da proximidade do segmento de atuação.

Portanto, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que "o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor" (REsp n. 1.773.244/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação distribuída em 30/6/2015. Recurso especial interposto em 9/2/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/12/2018.

2. O propósito recursal é verificar se o uso da expressão BAR DO ALEMÃO, em estabelecimento comercial da recorrente, viola direitos titularizados pela recorrida sobre marca constituída pelos mesmos termos. 3. Tratando-se de marca que apresenta baixo grau de distintividade, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro pode comportar mitigação, a depender da verificação de outros elementos que confirmem a não ocorrência de violação aos ditames da legislação de regência.

4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

5. Possibilitar o uso simultâneo de sinais distintivos compostos pelos mesmos elementos nominativos por empresas que atuam no mesmo segmento de atividade, como na espécie, subverteria as principais funções marcárias, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência; e (ii) obstaría o reconhecimento da origem comercial do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor. Precedente.

6. Hipótese concreta em que a marca da recorrida, registrada há mais de 30 anos, desfruta de amplo reconhecimento e prestígio perante o público consumidor, havendo provas concretas nos autos, segundo os juízos de origem, acerca da confusão causada pelo uso de expressão idêntica pela recorrente, que passou a atuar no mesmo ramo de atividades (restaurante) para comercializar o famoso prato pelo qual a titular da marca violada é identificada pelos consumidores (filé a parmegiana).

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

(REsp n. 1.778.887/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor" (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos

confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.621/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ITEM 95 DA CLASSE 40 NO REGISTRO DA MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCAS PREVER E PREVIR. MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96. MARCAS NOMINATIVAS SEMELHANTES. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MESMA ESPECIFICAÇÃO. SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO SEMELHANTES OU AFINS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS. ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15).

1. Ação proposta pela titular da marca PREVIR, buscando a nulidade parcial do registro da marca PREVER, especificamente quanto ao item 95 da classe 40, relativo a serviços funerários, designados por sua marca anteriormente registrada.

2. Inclusão do item 95 no registro da marca PREVER que decorreu de ordem judicial proferida em ação que fora movida contra o INPI com o objetivo de comprovar que efetivamente se exercia a atividade de serviços funerários, à luz do art. 128, § 1º, da Lei n. 9.279/96 (LPI).

3. Ausência de coisa julgada a impossibilitar a pretensão da autora de anular parcialmente o registro da marca da ré, diante da ausência de tríplice identidade entre as ações, porquanto distintas as partes e as causas de pedir. Coisa julgada que, nos termos do art. 472 do CPC/73 (art. 506 do CPC/15), não pode prejudicar terceiros.

4. Violação do art. 535 do CPC/73 não configurada, uma vez que o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução da lide.

5. Verificação da impossibilidade de registro de um signo em razão de marca anterior que demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

6. *Diversamente das classes constantes da Classificação de Produtos e Serviços adotada pelo INPI, as quais, por serem abrangentes, podem incluir produtos ou serviços eventualmente considerados bastante distintos entre si, as subclasses, também chamadas de itens ou de especificações, indicam com maior precisão os produtos ou serviços a que se referem, configurando o maior grau de detalhamento indicado no registro.*

7. *Em ações em que se discute a validade ou a nulidade do próprio registro de uma marca, diante de alegado conflito com marca anteriormente registrada, há presunção absoluta de que os produtos ou serviços representados pela mesma subclasse, item ou especificação são, se não idênticos, ao menos semelhantes ou afins, para fins do art. 124, XIX, da LPI. Entendimento não necessariamente aplicável às ações de infração de direito marcário.*

8. *Titular de marca anteriormente registrada que tem a legítima expectativa de que os demais produtos ou serviços incluídos na mesma subclasse de seu registro estão dentro do seu âmbito de exclusividade, a possibilitar a expansão de suas atividades para outros nichos e outros modos de exploração dentro da mesma especificação.*

9. *Princípio da especialidade que, de um lado, serve de limite ao direito de exclusividade do titular da marca registrada, e, de outro, configura garantia de proteção mínima, já que assegura que, ao menos quanto aos produtos e serviços especificados no registro, haverá direito de uso exclusivo.*

10. *Caso concreto em que as marcas nominativas PREVIR e PREVER, além de se mostrarem semelhantes gráfica e foneticamente, designam serviços funerários, que, ainda que não sejam considerados idênticos, se mostram ao menos afins, porquanto complementares e permutáveis, a evidenciar o risco de confusão ou de associação no mercado consumidor. Nulidade parcial do registro da marca posterior.*

11. *Pedido de indenização por danos morais e materiais que decorre não da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual utilização indevida da marca anteriormente registrada.*

12. *Embora seja possível a cumulação do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de abstenção de uso, em razão da previsão expressa do art. 173 da LPI, não se mostra possível a cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais.*

13. *Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o caso, considerando que a ação de nulidade deve tramitar, por força do art. 175 da LPI, na Justiça Federal. Inteligência do art. 292, § 1º, do CPC /73 (art. 327, § 1º, do CPC/15). Precedentes deste Superior Tribunal.*

14. **RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.**

(REsp n. 1.848.033/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 12/11/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. ANULAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. MÁ-FÉ. SOLICITANTE.

TITULAR. PAÍS UNIONISTA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 6º BIS DA CUP. PEDIDOS CUMULATIVOS. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3 /STJ).

2. Cinge-se a controvérsia à verificação i) da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; ii) do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, iii) da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e iv) da adequação da verba honorária fixada na hipótese.

3. O art. 124 da LPI expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior já registrada ou, se não registrada, de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ensejando confusão ou associação.

4. Além da observância princípio lógica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que é patente a imitação da marca, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.

5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), ressalvada a hipótese de má-fé, em que o requerimento poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art.

6º, bis, "3"). Precedentes.

6. Os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.766.773/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)

Havendo entendimento dominante sobre o tema, incide a Súmula n. 83 do STJ.

Ademais, a controvérsia sobre a existência de semelhança gráfica, fonética e ideológica entre marcas, a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços e a potencialidade de confusão ou associação indevida por parte do consumidor, bem como

a distintividade de um elemento nominativo ("Santo Expedito") e sua caracterização como marca fraca, demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, **NÃO CONHEÇO** do recurso especial.

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

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

REsp 2.025.187 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2022/0282951-1

Número de Origem:

5002202892020402510

50022028920204025101

50034714320204020000

5002202892020402510150034714320204020000

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 : RH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO : REINALDO OLIVEIRA SIVELLI - SP276606

RECORRIDO : EMPORIO SANTO EXPEDITO OFICIAL LTDA

ADVOGADOS : IVAN JOSÉ MENEZES - SP279290

ROGERIO RODRIGUES CARVALHO - SP354271

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025 a 27/10/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, 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.

Brasília, 27 de outubro de 2025