



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2416547 - SP (2023/0253425-7)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : **BRIL COSMETICOS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
ADVOGADOS : **RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902**
: **GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI - SP192268**
AGRAVADO : **PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS**
: **E ADESIVOS LTDA**
ADVOGADOS : **PATRICK MERHEB DIAS - SP236151**
: **LILIANE DA SILVA SANTOS - SP410863**

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N. 950 STJ. MARCA FRACA. CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação cominatória para impedir o uso de marca é da competência da justiça estadual, reservando-se à federal o julgamento de ações que buscam a anulação do registro, conforme fixado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 950 do STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, constatada a hipótese de marca fraca e dotada de baixa distintividade, seu titular deve suportar o ônus da coexistência, sobretudo quando opta por desfrutar da vantagem advinda de termos genéricos e incorpora à marca elemento relacionado ao próprio produto ou serviço.
3. A não ocorrência de confusão para o consumidor reconhecida nas instâncias ordinárias, sobretudo quando reconhecida pela análise de prova pericial não admite reexame em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido, com desprovimento do recurso especial.

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 23/09/2025 a 29/09/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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, 30 de setembro de 2025.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2416547 - SP (2023/0253425-7)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : **BRIL COSMETICOS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
ADVOGADOS : **RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902**
: **GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI - SP192268**
AGRAVADO : **PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS**
: **E ADESIVOS LTDA**
ADVOGADOS : **PATRICK MERHEB DIAS - SP236151**
: **LILIANE DA SILVA SANTOS - SP410863**

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N. 950 STJ. MARCA FRACA. CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação cominatória para impedir o uso de marca é da competência da justiça estadual, reservando-se à federal o julgamento de ações que buscam a anulação do registro, conforme fixado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 950 do STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, constatada a hipótese de marca fraca e dotada de baixa distintividade, seu titular deve suportar o ônus da coexistência, sobretudo quando opta por desfrutar da vantagem advinda de termos genéricos e incorpora à marca elemento relacionado ao próprio produto ou serviço.
3. A não ocorrência de confusão para o consumidor reconhecida nas instâncias ordinárias, sobretudo quando reconhecida pela análise de prova pericial não admite reexame em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido, com desprovimento do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRIL COSMETICOS S.A. (BRIL) contra decisão que não admitiu seu recurso oferecido com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da lavra do Des. AZUMA NISHI, assim ementado:

APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO CONDENATÓRIA. Preliminar. Alegação de afronta à orientação fixada pelo E. STJ no Tema Repetitivo 950. Inocorrência. Ausência de análise sobre a validade do registro de marca concedido pelo INPI. Mérito. Uso da sigla "MÁGICA" por ambas as litigantes. Elemento genérico, despido de distintividade quando isoladamente considerado. Mitigação da tutela de marcas evocativas. Inteligência dos arts. 122 e 124 da LPI. Impossibilidade de utilização exclusiva. Conjunto-imagem dos produtos cotejados totalmente distinto. Inexistência de risco de associação indevida e confusão no público consumidor. Ausência de atos ilícitos. Responsabilidade civil não configurada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 845-855)

Houve contraminuta de PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS E ADESIVOS LTDA (PULVITEC) [e-STJ, fls. 943-952].

É o relatório.

VOTO

O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.

Em suas razões (e-STJ, fls. 857/889), BRIL aponta esteio no art. 105, III, alínea a, da CF, para aduzir (1) necessidade de observância ao Tema Repetitivo n. 950 do STJ no caso concreto; (2) Negativa de vigência e contrariedade aos art.s 124, XIX; 129; 130 e 195, III - Lei n. 9.279/96; e art. 10 bis da CUP – Convenção da União de Paris; (3) equivocado reconhecimento de degenerescência das marcas da autora recorrente e risco de confusão para o consumidor.

Sem razão, contudo.

(1) Tema Repetitivo n. 950 do STJ no caso concreto

A tese firmada no Tema invocado conserva para a justiça federal competência exclusiva para o conhecimento de questões suscitadas em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, voltada a impor ao titular a abstenção do uso.

E ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente BRIL, esse não é o tema central debatido no caso concreto. Aqui, versa-se concorrência desleal e

contrafação marcária. E ainda que se tangencie temas de marca evocativa e do fenômeno de vulgarização/degeneração, não há resvalo na competência da Justiça Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO UTILIZAR EXPRESSÃO EM NOME COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO DE MARCA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA N. 950 STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 6. A ação cominatória para impedir o uso da marca é da competência da justiça estadual, sendo que a competência da Justiça Federal será reservada às ações que buscam a anulação do registro da marca movidas também em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conforme fixado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 950).

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.367.288/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024)

Também sobre o tema:

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.

7. A falta de indicação do dispositivo legal tido como violado impede o conhecimento do recurso especial, incidindo, no ponto, a Súmula nº 284/STF.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.869.962/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021)

Segue daí a confirmação da competência da justiça estadual no caso concreto.

(2) Negativa de vigência e contrariedade aos arts. 124, XIX; 129; 130 e 195, III - Lei n. 9.279/96; e art. 10 bis da CUP - Convenção da União de Paris

Por força dos arts. 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996, é fato que o titular faz jus à proteção de sua marca em todo o território nacional, tendo o direito de zelar pela respectiva integridade material e reputação.

Ocorre que o diploma legal também estabelece diversas restrições, com destaque para aquela estipulada em seu art. 122, na qual exige a distintividade como requisito de proteção. Em função dessa circunstância, a jurisprudência desta Corte define que expressões de pouca originalidade, como se observa no caso concreto, bem como aquelas designativas do componente principal do produto, não merecem proteção advinda do registro da marca.

A propósito:

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.

[...] 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso constatado que se trata de marca fraca, dotada de baixa distintividade, seu titular pode ter de suportar o ônus da coexistência, uma vez que optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento relacionado ao próprio produto ou serviço. Precedentes.

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

Assim, a despeito do argumento apresentado pelo recorrente BRIL sobre os certificados de marca emitidos pelo INPI lhe conferirem o direito de utilização exclusiva das designações “MÁGICA” e “MÁGICA BOMBRIL”, não se vê qualquer distintividade especial no cotejo com a forma de utilização pela recorrida. Ficou caracterizado, no presente, a hipótese de marca fraca, sem direito à proteção pretendida.

Vale colacionar julgado desta Corte nessa linha, inclusive a abordar a questão da competência na conformidade do que se ponderou anteriormente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal.

2.1. No presente caso, a pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, e a Corte estadual não declarou irregularidade ou nulidade do registro, não havendo, portanto, invasão da competência da justiça federal.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. É pacífico nesta Corte Superior que "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp n. 1.338.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 23/2/2017.)

Nesse contexto, a conclusão adotada na origem acerca do caráter evocativo da marca teve por base os fatos e provas constantes dos autos e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.587.182/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024)

(3) Equivocado reconhecimento de degenerescência das marcas da autora recorrente e risco de confusão do consumidor

O tema foi objeto de considerações no acórdão recorrido a partir da análise da prova pericial, cuja conclusão não apontou a ferida ao direito sustentada pela recorrente. Acrescentou-se que os próprios termos "MÁGICA" e "MÁGICO" são comuns no mercado de produtos de limpeza em geral, aludindo à facilidade de uso e eficácia dos itens para remover a sujeira, como se exemplifica com "ESPUMA MÁGICA", "TOALHA MÁGICA" e "RODO MÁGICO".

Tudo a determinar a perda da função marcária e distintiva da "ESPONJA MÁGICA", sendo seu uso majoritariamente descritivo de sorte a evidenciar a chamada marca fraca. Mais ainda, não há qualquer comprovação nos autos acerca de potencial confusão para o consumidor.

De qualquer modo, relembra-se a impossibilidade de reexaminar provas e fatos para conhecer deste tema na forma proposta pelo recorrente BRIL, com atração da Súmula n. 7 do STJ.

Nessa circunstância:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE DO RELATOR. COLIDÊNCIA DE MARCA E NOME COMERCIAL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. PÚBLICO-ALVO ESPECÍFICO. PROVA PERICIAL NO SENTIDO DE QUE OS PRODUTOS SÃO DISTINTOS POR FORMA, MARCA E EMBALAGEM. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 4. Alegação rejeitada pelas instâncias ordinárias, que concluíram, com base nos elementos probatórios dos autos, que a confusão se faz impossível, considerando que o laudo pericial verificou que os

produtos são distintos por forma, marca e embalagem, bem assim que o público-alvo dos produtos é especial.

5. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ [...]

(AgInt no AREsp n. 274.873/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022)

De igual teor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. EXCLUSIVIDADE. CONFUSÃO. CONSUMIDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

2. Este Superior Tribunal de Justiça estabelece que, "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (AgInt no AREsp 274.873/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

3. A revisão da conclusão adotada pela instância originária acerca da inexistência de confusão entre marcas esbarra na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.167.908/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)

Nessas condições, **CONHEÇO** do agravo para **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso especial.

Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AREsp 2.416.547 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2023/0253425-7

Número de Origem:

10004450220208260260 20220000375054

Sessão Virtual de 23/09/2025 a 29/09/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BRIL COSMETICOS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS : RENATA DE OLIVEIRA ZAGATTI - SP215902

GUSTAVO ADOLFO DA SILVA GORDO PUGLIESI - SP192268

AGRAVADO : PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS E
ADESIVOS LTDA

ADVOGADOS : PATRICK MERHEB DIAS - SP236151

LILIANE DA SILVA SANTOS - SP410863

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

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/09/2025 a 29/09/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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, 29 de setembro de 2025