



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2533068 - GO (2023/0398096-0)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : **MAIS GOIAS COMUNICACAO MARKETING E INTERNET LTDA - MICROEMPRESA**
ADVOGADO : **LEANDRO SILVA - GO019833**
AGRAVADO : **TC MULTIMIDIA PRODUTORA LTDA**
ADVOGADO : **LUIZA RIBEIRO FERNANDES - GO039948**

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO INPI. SÚMULA 83/STJ. CADUCIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2. A recorrida possui registro da marca "Goiás É Mais" no INPI desde 2016, enquanto o pedido de registro da marca "Mais Goiás" pela recorrente foi indeferido pela autarquia federal. A recorrida busca a abstenção de uso da marca pela recorrente, sem questionar a validade de registros no INPI.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar o agravo de instrumento, cassou a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, firmando a competência da Justiça Estadual, com base no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 950.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (I) saber se a necessidade de intervenção do INPI, em razão de supostos conflitos administrativos, atrai a competência da Justiça Federal; (II) saber se a extinção do registro da marca "Goiás É Mais" por caducidade compromete o direito da recorrida de exigir a abstenção de uso da marca e o pagamento de indenização; e (III) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em relação aos conflitos administrativos no INPI e à alegação de caducidade da marca.

III. Razões de decidir

5. A competência da Justiça Estadual é firmada quando a demanda não envolve nulidade de registro de marca e não há interesse institucional do INPI, conforme entendimento consolidado no Tema 950 do STJ.

6. A alegação de extinção do registro da marca "Goiás É Mais" por caducidade não foi objeto de análise no acórdão recorrido, configurando ausência de prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da matéria em sede especial. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025 a 20/10/2025, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2533068 - GO (2023/0398096-0)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : MAIS GOIAS COMUNICACAO MARKETING E INTERNET LTDA
- MICROEMPRESA
ADVOGADO : LEANDRO SILVA - GO019833
AGRAVADO : TC MULTIMIDIA PRODUTORA LTDA
ADVOGADO : LUIZA RIBEIRO FERNANDES - GO039948

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO INPI. SÚMULA 83/STJ. CADUCIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2. A recorrida possui registro da marca "Goiás É Mais" no INPI desde 2016, enquanto o pedido de registro da marca "Mais Goiás" pela recorrente foi indeferido pela autarquia federal. A recorrida busca a abstenção de uso da marca pela recorrente, sem questionar a validade de registros no INPI.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar o agravo de instrumento, cassou a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, firmando a competência da Justiça Estadual, com base no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 950.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (I) saber se a necessidade de intervenção do INPI, em razão de supostos conflitos administrativos, atrai a competência da Justiça Federal; (II) saber se a extinção do registro da marca "Goiás É Mais" por caducidade compromete o direito da recorrida de exigir a abstenção de uso da marca e o pagamento de indenização; e (III) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em relação aos conflitos administrativos no INPI e à alegação de caducidade da marca.

III. Razões de decidir

5. A competência da Justiça Estadual é firmada quando a demanda não envolve nulidade de registro de marca e não há interesse institucional do INPI, conforme entendimento consolidado no Tema 950 do STJ.

6. A alegação de extinção do registro da marca "Goiás É Mais" por caducidade não foi objeto de análise no acórdão recorrido, configurando

ausência de prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da matéria em sede especial. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAIS GOIÁS COMUNICAÇÃO, MARKETING E INTERNET LTDA. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO CASSADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, pois não é lícito ao órgão revisor incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. 2. Na espécie, apenas a autora possui marca registrada no INPI e pretende a abstenção de uso por parte da requerida da marca por entender que reproduz ou imita a marca da qual possui registro. 3. Assim, sem a existência de colisão entre duas marcas registradas no INPI, bem como o pedido principal não consubstanciar em abstenção de uma marca devidamente registrada na referida autarquia, não há que se falar em competência da Justiça Federal em causa que verse exclusivamente sobre direito de uso de marca, e por conseguinte, firmar a competência da Justiça Estadual para processar a demanda originária. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-STJ, fls. 62-66)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:

(i) Artigo 175 da Lei 9.279/1996, pois teria sido desconsiderada a necessidade de intervenção do INPI em razão de supostos conflitos entre processos administrativos de registro de marca, o que, segundo o recorrente, atrairia a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.

(ii) Artigo 142, inciso III, da Lei 9.279/1996, pois teria ocorrido a extinção do registro da marca “Goiás é Mais” por caducidade, o que comprometeria o direito da recorrida de exigir a abstenção de uso da marca e o pagamento de indenização.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, TC MULTIMÍDIA PRODUTORA LTDA., às fls. 367-373 (e-STJ).

O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 376-378), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 382-395).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que, na origem, a TC Multimídia Produtora Ltda. ajuizou ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de

evidência contra a Mais Goiás Comunicação, Marketing e Internet Ltda., alegando que possui o registro da marca “Goiás É Mais” junto ao INPI desde 2016, enquanto a requerida teve seu pedido de registro da marca “Mais Goiás” indeferido pela autarquia federal. A agravante sustentou que a utilização da marca pela agravada gera confusão no mercado e pleiteou, em sede de agravo de instrumento, a reforma da decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, argumentando que não há necessidade de intervenção do INPI, uma vez que a questão não envolve nulidade de registro.

No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, cassando a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal. O acórdão destacou que, na ausência de registro da marca pela parte agravada e considerando que a agravante possui registro válido no INPI, a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, uma vez que não há interesse institucional da autarquia federal na lide (e-STJ, fls. 62-66).

O Tribunal fundamentou sua decisão com base no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 950, que estabelece que ações envolvendo uso indevido de marca, sem pedido de nulidade de registro, são de competência da Justiça Estadual. Ademais, ressaltou que a agravante busca apenas a abstenção de uso da marca pela agravada, sem questionar a validade de registros no INPI, o que reforça a ausência de necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal (e-STJ, fls. 63-65).

Verificados os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passa-se à análise do mérito recursal.

Inicialmente, em relação à competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás decidiu que ser da Justiça Estadual, considerando que a ação não envolve nulidade de registro de marca e que não há interesse institucional do INPI, uma vez que a recorrida possui registro válido da marca “Goiás é Mais” e a recorrente não obteve registro da marca “Mais Goiás”.

Veja-se:

“Quanto à matéria posta em debate, verifica-se que o magistrado singular declinou da competência por entender que “a parte ré possui pedido de registro de marca perante o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, e qualquer decisão – seja determinando a abstenção do uso da marca “Goiás É Mais”, seja confirmando o direito a seu uso - produzirá, ainda que reflexamente, efeitos quanto às atribuições de autarquia federal que é a responsável por regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no nosso país.”

Todavia, depreende-se dos autos que a autora, ora agravante, TC MULTIMÍDIA PRODUTORA LTDA, possui registro junto ao INPI da marca “GOIÁS É MAIS”, conforme demonstrado (mov. 01, doc. 05), tendo discorrido quanto ao fato constitutivo que a requerida tem-se utilizado da marca “MAIS GOIÁS” indevidamente, diante da ausência de sinal distintivo. Lado outro, até o presente momento, a parte requerida, ora agravada, MAIS GOIÁS COMUNICAÇÃO, MARKETING E INTERNET LTDA, não obteve o registro da marca “MAIS GOIÁS” no INPI, tendo sido indeferido seu pedido junto à autarquia federal, inclusive em grau recursal (mov. 01, doc. 06). (...)

Nesse escopo, uma vez que apenas a autora/agravante possui marca registrada no INPI e pretende a abstenção de uso por parte da requerida/agravada da marca colidente, indene de dúvidas que a competência é da Justiça Estadual para analisar e determinar a abstenção de uso da marca.

Isso porque sem a existência de colisão entre duas marcas registradas no INPI, bem como o pedido principal não circunscrever a abstenção de uma marca devidamente registrada na referida autarquia, não há que se falar em interesse do INPI na presente ação e, muito menos, na competência da Justiça Federal em causa que verse exclusivamente sobre direito de uso de marca.

(...)

Nessa confluência, CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOULHE PROVIMENTO, a fim cassar a decisão ora agravada e firmar a competência da Justiça Estadual para processar a demanda originária.”(e-STJ, fls. 60-67).

Em que pese os argumentos do agravante, entendo que não merece reparo o acórdão recorrido que manteve a caçou a decisão proferida no juízo de primeiro grau, apontando que é competente a Justiça estadual para processar e julgar o feito, uma vez 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.

A decisão do Tribunal de origem foi devidamente fundamentada, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal, **circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.**

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA . ART. 140 DA LEI N. 9.279/1996 . EFEITOS DA CESSÃO INTER PARTES. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO PARA EFEITOS ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE . DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS E PROVAS. REVISÃO VEDADA. SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A cessão de direitos de patente, nos termos do art. 140 da Lei n . 9.279/1996, não exige registro no INPI para produzir efeitos entre as partes envolvidas, sendo o registro exigido apenas para efeitos perante terceiros. 2. Inexistindo pretensão de nulidade do registro de patente 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 . 3. A decisão do Tribunal de origem que reconheceu a legitimidade ativa da agravada foi devidamente fundamentada, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal. Rever a matéria ensejaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1786599 RS 2018/0331551-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO À MARCA C/C INDENIZAÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. TEMA 950. 3. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 4. CONCLUSÃO PAUTADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.
 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido quanto à competência da Justiça estadual por envolver demanda entre particulares, sem conotação com nulidade do registro da marca, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial, incidindo a Súmula 283/STF por analogia.
 4. Para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem - quanto à inexistência de associação indevida, aproveitamento parasitário ou concorrência desleal praticada pela parte ora agravada -, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.
 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.
 6. Agravo interno improvido.
- (AgInt no REsp n. 2.042.408/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

No que tange à alegação de violação ao art. 142, inciso III, da Lei 9.279/1996, ao argumento que teria ocorrido a extinção do registro da marca “Goiás é Mais” por caducidade, percebe-se que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, faltando, assim, o requisito indispensável do prequestionamento.

Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.

Importante assinalar, ainda, que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.

Contudo, na hipótese dos autos não foram opostos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão ou prequestionar a matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356/STF.

Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. CANA DE AÇÚCAR. INCÊNDIO. ARTIGOS 489 E 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DO LAUDO PERICIAL. PROVIMENTO ADOTADO COMPATÍVEL COM A CONCLUSÃO ADOTADA NA PROVA TÉCNICA. OMISSÃO DESCARACTERIZADA. SUPOSTA DUBIEDADE NOS TERMOS DA APÓLICE. SÚMULAS 5 E 7 /STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A pretensão de reconhecer a dubiedade de cláusula contratual, com a adoção do sentido mais favorável ao consumidor, demandaria a revisão de fatos e provas e dos termos da apólice;

providência, porém, vedada em sede de recurso especial, em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A controvérsia sobre se a limitação da cobertura violaria a finalidade do contrato de seguro de dano, notadamente o primado da boa-fé, não foi objeto de análise no acórdão recorrido, tampouco objeto de embargos de declaração, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, diante da falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

4. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise da divergência jurisprudencial alegada, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.314.188/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AREsp 2.533.068 / GO
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2023/0398096-0

Número de Origem:

508606610 50860661020238090051 54861588820218090051

Sessão Virtual de 14/10/2025 a 20/10/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

**AGRAVANTE : MAIS GOIAS COMUNICACAO MARKETING E INTERNET LTDA -
MICROEMPRESA**

ADVOGADO : LEANDRO SILVA - GO019833

AGRAVADO : TC MULTIMIDIA PRODUTORA LTDA

ADVOGADO : LUIZA RIBEIRO FERNANDES - GO039948

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

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025 a 20/10/2025, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025