



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2121281 - RJ(2024/0028568-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : L'OREAL S.A.
RECORRENTE : L'ORÉAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO - RJ134629
JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA - RJ222525
RECORRIDO : LONDON COSMETICOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : VINICIUS VALENTI BRANCHI - RS084648
RICARDO ABEL GUARNIERI - RJ206794
GUILHERME SPILLER - RS068572
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTE E À APLICAÇÃO DO ART. 124, XXIII, DA LPI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência de ação de nulidade de registro marcário, com majoração dos honorários, visando ao processamento do recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de ato administrativo para anular o registro da marca MULTI OIL ODS e impedir o uso de sinais semelhantes, inclusive a expressão Oil Delivery System.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que ODS era apenas referência técnica, afastando o direito de precedência do art. 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996 e a incidência do art. 124, XXIII.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC pela ausência de enfrentamento de precedente específico sobre distintividade de siglas; (ii) saber se houve violação ao art. 1.022, II, do CPC pela rejeição genérica dos embargos de declaração sem sanar omissões relevantes; (iii) saber se incide o direito de precedência do art. 129, § 1º, da LPI; (iv) saber se se aplicam os pressupostos do art. 124, XXIII, da LPI; e (v) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Configura violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC a ausência de distinção ou superação quanto a precedente invocado sobre a distintividade de siglas, quando a decisão não enfrenta a aplicabilidade do paradigma ao caso concreto. Também há violação ao art. 1.022, II, do CPC quando os embargos de declaração são rejeitados de forma genérica sem análise das omissões apontadas relativas ao precedente e aos pressupostos do art. 124, XXIII, da LPI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial provido.

Tese de julgamento: “1. Incide o art. 489, § 1º, VI, do CPC quando o acórdão deixa de enfrentar precedente específico invocado, sem demonstrar distinção ou superação. 2. Há violação ao art. 1.022, II, do CPC quando os embargos de declaração são rejeitados sem sanar omissões relevantes suscitadas pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 § 1º VI, 1.022 II; Lei n. 9.279/1996, arts. 129 § 1, 124 XXIII.

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 03/03/2026 a 09/03/2026, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro João Otávio de Noronha
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2121281 - RJ (2024/0028568-4)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : L'OREAL S.A.
RECORRENTE : L'ORÉAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO - RJ134629
JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA - RJ222525
RECORRIDO : LONDON COSMETICOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : VINICIUS VALENTI BRANCHI - RS084648
RICARDO ABEL GUARNIERI - RJ206794
GUILHERME SPILLER - RS068572
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTE E À APLICAÇÃO DO ART. 124, XXIII, DA LPI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência de ação de nulidade de registro marcário, com majoração dos honorários, visando ao processamento do recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de ato administrativo para anular o registro da marca MULTI OIL ODS e impedir o uso de sinais semelhantes, inclusive a expressão Oil Delivery System.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que ODS era apenas referência técnica, afastando o direito de precedência do art. 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996 e a incidência do art. 124, XXIII.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC pela ausência de enfrentamento de precedente específico sobre distintividade de siglas; (ii) saber se houve violação ao art. 1.022, II, do CPC pela rejeição genérica dos embargos de declaração sem sanar omissões relevantes; (iii) saber se incide o direito de precedência do art. 129, § 1º, da LPI; (iv) saber se se aplicam os pressupostos do art. 124, XXIII, da LPI; e (v) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Configura violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC a ausência de distinção ou superação quanto a precedente invocado sobre a distintividade de siglas, quando a decisão não enfrenta a aplicabilidade do paradigma ao caso concreto. Também há violação ao art. 1.022, II, do CPC quando os embargos de declaração são rejeitados de forma genérica sem análise das omissões apontadas relativas ao precedente e aos pressupostos do art. 124, XXIII, da LPI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial provido.

Tese de julgamento: “1. Incide o art. 489, § 1º, VI, do CPC quando o acórdão deixa de enfrentar precedente específico invocado, sem demonstrar distinção ou superação. 2. Há violação ao art. 1.022, II, do CPC quando os embargos de declaração são rejeitados sem sanar omissões relevantes suscitadas pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 § 1º VI, 1.022 II; Lei n. 9.279/1996, arts. 129 § 1º, 124 XXIII.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por L'ORÉAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA. e por L'ORÉAL S.A. com fundamento no art. 105, III, *a* e *c*, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em apelação cível nos autos de ação de nulidade de ato administrativo.

O julgado foi assim ementado (fl. 485):

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. ARTS. 124, XXIII E ART. 129, § 1º DA LPI. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

1. Caso concreto- Trata-se de apelação cível interposta por L'ORÉAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA. e L'ORÉAL S.A., em face da sentença, que julgou improcedente pretensão autoral de nulidade do registro n.º 906540852 para a marca MULTI OIL ODS.

2. Sentença- O juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral por entender que:

(i) “verifica-se que a empresa Ré depositou junto ao INPI o pedido de registro n. 906.540.852, em 23/07/2013, referente à marca mista com elementos nominativos MULTI OIL ODS, para assinalar diversos produtos cosméticos da classe 3, e o mesmo sofreu oposição da parte Autora na via administrativa”; (ii) “a parte Autora somente depositou o pedido de registro n. 840.664.907, para designar produtos da mesma classe 3 e relativo à marca nominativa ODS, posteriormente, em 03/10/2013, cujo exame de mérito se encontra sobrestado desde 14/11/2017 - “Sobrestadores: Processo 906540852 (MULTI OIL ODS)”, sendo titular do registro da marca ODS na União Européia e na China, em momentos anteriores, desde 05/07/2013 e 21/06/2013”; (iii) “Ademais, em conformidade com as peças apresentadas nos Anexos 9 e 14/16 do Evento 1, o termo ODS (Oil Delivery System- Sistema de Difusão de Óleo) foi utilizado pela parte Autora, em fevereiro de 2010, em agosto de 2010, em junho de 2011 e em março e abril de 2012, apenas como “tecnologia” adotada na sua coloração INOA para deixar as cores mais radiantes e verdadeiras, não danificar os cabelos e afastar o uso de amônio e o cheiro”; (iv) “A seu turno, vale observar o teor do “caput” e do parágrafo primeiro do art. 129 da Lei n. 9.279, de 1996, bem como a proibição contida no art. 124, XXIII da referida norma legal, que regula direitos e obrigações da propriedade industrial e é aplicável ao caso em questão, nos seguintes termos: (...) não há como se enquadrar o caso em tela, assim, como pretendido pela parte Autora, no direito de precedência ao registro e na proibição legal previstos nos dispositivos legais acima mencionados, merecendo acolhida o elucidativo e fundamentado parecer técnico da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI do Anexo 2 do Evento 29 abaixo transcrito e que ora adoto como razões de decidir”; (v) “(...) Diante disso, entendemos que o usuário anterior extra-registral, no ato da impugnação perante o INPI, deve apresentar documentação que comprove de forma objetiva o efetivo uso da sua marca, objeto do litígio, juntando, por exemplo: notas fiscais, publicações publicitárias ou qualquer outro documento expedido em data anterior ao depósito do pedido de registro de marca realizado pelo impugnando, e que seja capaz de formar juízo de convicção do uso anterior da marca em litígio, que, por analogia ao instituto da caducidade, deve ser similar aos meios de provas apresentados pelos titulares de registros de marcas em investigação de uso de marca registrada,

tanto no que diz respeito à forma documental quanto ao período de uso efetivo, já que a lei ainda exige que a marca esteja em efetivo uso, no mínimo, seis meses antes da data do depósito do pedido de registro impugnado”; (vi) “A Autora, para fazer jus ao direito de precedência ao registro anulando, deveria comprovar o uso do signo visual ora questionado como identificador de seus produtos e de suas atividades há pelo menos 6 meses - e até 5 anos- antes do depósito da marca anulanda. Considerando que o depósito foi feito em 23/07/2013, as provas deveriam demonstrar o uso no período de 23/07/2008 a 23/01/2013. As Autoras apresentam, como provas, rótulo do produto (datado de 01/02/2010), bem como material publicitário, também datado no período probatório. Apresentam ainda publicação, do Diário Oficial da União (nº31- 17 de fevereiro de 2010, Suplemento, Páginas 77 a 79) que contém o extrato da aprovação do rótulo do produto “L’OREAL PROFESSIONAL INOA. Para o sinal ora em disputa, “ODS”, o material apresentado repete o padrão “Tecnologia ODS - Oil Delivery System (Sistema de Difusão de Óleos)””; (vii) “Os materiais apresentados destacam o termo “INOA” como descrição do produto. Tal expressão distintiva, INOA, é objeto de registro marcário em vigor, de titularidade da Autora L’Oréal [FR], sob o nº 830190473. O sinal marcário “INOA” não é objeto de discussão nesta lide. O sinal “ODS” é utilizado, nos materiais, em caráter suplementar, como descrição de uma tecnologia de Sistema de Difusão de Óleos. As Autoras informaram que tal tecnologia foi objeto de pedido de patentes, perante este Instituto. Portanto, a utilização do termo “ODS” veio em caráter descritivo de uma tecnologia, e entendemos, em análise das alegações apresentadas que não foi utilizada como elemento marcário”; (viii) “Em suma, entendemos que as Autoras: (i) não tiveram o direito à precedência ao registro precluso, já que reiteram a alegação promovida inicialmente em oposição administrativa; (ii) comprovam a boa-fé, uma vez que não vieram antes depositar o sinal “ODS” em disputa; (iii) contudo, não fazem jus à precedência ao registro uma vez que a documentação foi incapaz de comprovar o uso da expressão “ODS” como marca. Logo, nos manifestamos sobre a regular decisão administrativa de mérito, sobre a improcedência da alegação baseada no art. 129, § 1º da LPI, uma vez que a documentação não comprova o uso da expressão em disputa como marca”; (ix) “As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia, evidentemente, o sinal ora em disputa. (...) Conforme citado anteriormente, as Autoras utilizaram-se do signo “ODS”, nas peças publicitárias, rótulos de produtos e demais documentos apresentados, como sinal que descreve uma tecnologia utilizada em cosméticos. Não comprovaram, documentalmente, (...) que o termo “ODS” era utilizado como marca. E se tal termo não era utilizado como marca, não cabendo a alegação de pré-uso, também não há indício suficiente para comprovar que a Ré, requerente do pedido objeto desta lide, sabia que tal termo era “marca””.

3. Argumentos suscitados na apelação L’ORÉAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA. e L’ORÉAL S.A. (“L’ORÉAL”)- (i) “ao contrário do que

vêm alegando as Apeladas e do que restou sedimentado na r. sentença, o fato de ODS identificar uma tecnologia não elimina sua característica de marca, plenamente distintiva. Com o objetivo de divulgar o seu produto, bem como a tecnologia associada a ele, a L'Oréal criou a marca ODS e requereu o seu registro no Brasil e em diversos outros países do mundo, como na União Europeia (28 países), em julho de 2013, e na China, desde junho do mesmo ano (Evento 01 – Anexo 08)”; (ii) “necessário que se analise a documentação acostada à presente demanda, de modo que se afaste qualquer dúvida quanto ao início do uso do termo como marca pelas Apelantes em 2010. Ou seja, para que se evidencie que o uso da marca pela L'Oréal se deu em período anterior a seis meses do depósito realizado pela Apelante. Conforme atestado por meio de ata notarial (Evento 1 – Anexo 9), diversas são as reportagens que divulgam a marca ODS das Apelantes. A primeira delas, datada de agosto de 2010, é relativa à importante feira do setor de beleza, “Hair Brasil”, e já divulga a marca ODS em conjunto com sua housemark INOA. Dentre a robusta documentação probatória, também vale destacar reportagem publicada em 2012”; (iii) “E, não fossem suficientes as reportagens colacionadas para demonstração de uso anterior por parte das Apelantes, data de 01 de fevereiro de 2010 a aprovação do rótulo do produto L'ORÉAL PROFESSIONNEL INOA (Evento 1 – Anexo 14), que traz a marca ODS, perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)”; (iv) “Não apenas a pretensão da Apelada encontra entrave no direito de precedência, ao qual faz jus a L'Oréal, como também se mostra inviável por força do inciso XXIII do art. 124 da LPI”; (v) “restou evidente o caráter marcário do termo ODS, da forma como utilizado pelas Apelantes. Isto posto, vale assentar que Multi Oil ODS nada mais é do que reprodução da marca ODS, das Apelantes, que são indiscutivelmente líderes no seguimento de cosméticos, mercado do qual a Primeira Apelada também faz parte, sendo que as marcas em disputa se destinam a produtos evidentemente afins (produtos capilares), registrados na mesma classe”; (vi) “Não é forçoso destacar que a L'Oréal é uma das principais empresas de cosméticos do mundo, tendo sido avaliada pela consultoria da Brand Finance como a mais valiosa do planeta em 2015. Nesse contexto, sua divisão de produtos L'Oréal Professionnel, a qual pertence a coloração ODS, é notoriamente conhecida nesse segmento de mercado”; (vii) “Ora, a posição de destaque da L'Oréal, a verdadeira revolução que a tecnologia designada pela marca ODS representou no ramo das tintas – atestada pelas inúmeras reportagens apresentadas a este MM. Tribunal -, e o fato de ambas as partes atuarem no mesmo segmento destinando a produtos idênticos, sendo as marcas de impossível convivência pacífica, já seria suficiente para demonstrar o prévio conhecimento da marca ODS pela Primeira Apelada. No entanto, a London Cosméticos vai além e, com inacreditável desfaçatez, apresenta seus produtos nas prateleiras como se detivesse exclusividade para o uso do Oil Delivery System, tecnologia criada pela L'Oréal”; (viii) “é certo que a ampla comercialização do produto da L'Oréal tanto no exterior quanto no Brasil, as fortes campanhas publicitárias, o alto grau de conhecimento pelos consumidores e o fato de a marca ODS pertencer a uma das maiores multinacionais do setor são suficientes para

garantir que a Apelada tinha ciência do signo das Apelantes, agindo com inequívoca má-fé ao adotá-lo para si”.

4. Argumentos suscitados nas contrarrazões LONDON COSMETICOS LTDA - EPP-

(i) “Inicialmente, convém destacar que a parte Apelante não trouxe nada de novo e o recurso nada mais é do que uma repetição da inicial, cujos argumentos já foram devidamente analisados, enfrentados e refutados tanto pelo juiz de 1º grau na sua decisão de improcedência como também na esfera administrativa pelo INPI, em sede de oposição”; (ii) “Em suas razões de recurso, a Apelante alega ser a criadora e desenvolvedora da tecnologia Oil Delivery System, todavia, não há qualquer menção sobre a referida tecnologia nos pedidos de registro de patente juntados pela Apelante na inicial. Aliás, a Apelante junta diversos pedidos das mais variadas patentes, sem ao menos apontar especificamente qual deles protege e prevê a tecnologia que teria sido por ela criada e desenvolvida utilizando a referida sigla (ODS)”; (iii) “Além disso, o fato de ter criado a referida tecnologia, o que se admite apenas a título de argumentação, não lhe assegura o direito de utilizar o referido termo como se marca fosse, haja vista que este direito somente é adquirido mediante o registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurando ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996 ”; (iv) “Os documentos juntados pela Autora que supostamente comprovariam o uso da expressão ODS no Brasil desde agosto de 2010, na realidade não demonstram o uso da referida expressão como marca, mas apenas como referência a uma tecnologia utilizada no produto, qual seja: OIL DELIVERY SYSTEM = SISTEMA DE DIFUSÃO DE ÓLEO”; (v) “A própria Autora menciona expressamente no item 4 e 11 da inicial que a expressão ODS se refere à TECNOLOGIA OIL DELIVERY SYSTEM = SISTEMA DE DIFUSÃO DE ÓLEO. Convém destacar que ODS é uma expressão e não uma marca, sendo que os produtos da parte Autora ostentam a marca INOA”; (vi) “Ou seja, ficou devidamente comprovado pelos documentos juntados nos autos que a marca utilizada pela Autora nos produtos que estariam no mercado desde 2010 na realidade é INOA e não ODS, a qual representa apenas uma sigla descritiva de uma tecnologia que tem como proposta um sistema de difusão de óleo para o cabelo, algo que comprova seu caráter comum e descritivo”; (vii) No caso, o que chama a atenção do consumidor é a marca INOA que se encontra em destaque no produto. O termo destacado como expressão distintiva do produto é “INOA”, tanto é verdade que a Apelante, inclusive, possui o registro da marca INOA devidamente concedido pelo INPI, cujo depósito ocorreu em 16/01/2009, comprovando que INOA sempre foi a marca do produto”; (viii) “Sendo assim, fica comprovado que a parte Autora nunca utilizou a expressão ODS como MARCA, pois utilizava a marca INOA em seus produtos, devidamente registrada no INPI, de forma que não se faz presente o requisito previsto no artigo 129, §1º da Lei 9.279/96, que fala expressamente em MARCA”; (ix) “Portanto, não há como se falar em direito de usuário anterior a ser reconhecido em favor da expressão ODS da parte Autora, uma vez que ela nunca foi utilizada para identificar um produto, tendo sido empregada nos

materiais juntados nos autos em caráter suplementar, como descrição de uma tecnologia de Sistema de Difusão de Óleos. Logo, o termo “ODS” veio em caráter descritivo de uma tecnologia e não como elemento marcário, cujo produto ostenta a marca INOA”; (x) “A expressão ODS era utilizada pela Apelante como uma mera referência a natureza/qualidade que se encontra no produto comercializado através da marca INOA. Por isso, o termo ODS (OIL DELIVERY SYSTEM) sempre foi empregado como uma característica/função do produto INOA, sendo, portanto, irreregistrável”; (xi) “Por outro lado, a marca MULTI OIL ODS registrada pela Apelada foi depositada sob a forma mista, onde a expressão ODS aparece em conjunto com outros dois elementos (MULTI OIL) e mais uma logotipia, assegurando distintividade suficiente ao ponto de permitir o registro e a exclusividade sobre o conjunto”; (xii) “Por fim, impugna-se os documentos juntados pela Apelante nesta fase processual (ANEXO2), datados de 2014, uma vez que, após a sentença, somente é permitida a juntada de documentos quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC, não sendo este o caso dos autos, pois a Apelante já tinha conhecimento dos documentos na época do ajuizamento da presente ação”.

6. Sentença mantida- As apelantes utilizaram-se do signo “ODS”, nas peças publicitárias, rótulos de produtos e demais documentos apresentados, como sinal que descreve uma tecnologia utilizada em cosméticos. Não comprovaram, documentalmente, que o termo “ODS” era utilizado como marca.

7. Apelação desprovida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.

562):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:

- a) 489, § 1º, VI, do CPC, porque o acórdão recorrido não enfrentou o precedente do “Caso AAS” e deixou de justificar a não aplicação do art. 124, XXIII da LPI, contrariando o dever de fundamentação e o comando do § 1º, VI;
- b) 1.022, II, do CPC, pois os embargos de declaração não foram acolhidos para sanar omissões relevantes, especificamente quanto à aplicação do precedente do “Caso

AAS” e à impossibilidade de afastar o art. 124, XXIII da LPI com base em suposto não uso marcário;

c) 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, visto que o Tribunal de origem reconheceu o uso anterior da sigla ODS e, indevidamente, criou distinção entre uso “primário” e “suplementar”, inexistente na LPI, para afastar o direito de precedência ao registro;

d) 124, XXIII, da Lei n. 9.279/1996, porquanto não se pode negar a incidência do dispositivo quando demonstrado o conhecimento da recorrida acerca do sinal ODS utilizado pela recorrente, ainda que associado à tecnologia Oil Delivery System, e, ao final, requer o reconhecimento da violação para a anulação do registro marcário MULTI OIL ODS.

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao não reconhecer que siglas podem revestir-se de suficiente forma distintiva e ao afastar a precedência do uso de ODS, invocando como paradigma a Apelação Cível n. 0031183-60.2001.4.02.0000, do TRF-2 (fl. 579), em que se reconheceu distintividade à sigla AAS.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, porque o contexto fático relevante está definido no acórdão recorrido, que reconheceu o uso anterior de ODS, sendo a controvérsia eminentemente jurídica quanto à incidência dos arts. 129, § 1º e 124, XXIII da LPI (fls. 584-585).

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido por violação aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, do CPC, com retorno dos autos ao TRF-2 a fim de sanar as omissões; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de vigência aos arts. 129, § 1º, e 124, XXIII, da Lei n. 9.279/1996, a fim de que se anule o registro da marca MULTI OIL ODS (fls. 590-595).

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível por ausência de demonstração de relevância do art. 105, § 2º, da Constituição Federal, por não contrariar jurisprudência dominante do STJ; sustenta, no mérito, que a recorrente jamais utilizou ODS como marca, mas apenas como referência técnica à tecnologia Oil Delivery System nos produtos INOA, afastando o direito de precedência do art. 129, § 1º, da LPI; afirma a irregistrabilidade de ODS como termo técnico e sinal descritivo, nos termos dos arts. 124, VI e XVIII, da LPI; defende a anterioridade e distintividade da marca mista MULTI OIL ODS e a presunção de legitimidade do ato do INPI; requer o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovemento do recurso, com majoração dos honorários (fls. 603-615).

É o relatório.

VOTO

I - Contextualização do caso

A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de ato administrativo em que a parte autora pleiteou a anulação do registro n. 906540852 para a marca MULTI OIL ODS, de titularidade da recorrida, e a condenação da ré a se abster de utilizar, sob qualquer forma, a marca ou qualquer outra que a imite direta ou indiretamente, bem como a expressão “Oil Delivery System”.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de nulidade do registro marcário, ao fundamento de que ODS era utilizado pela autora apenas como referência técnica à tecnologia Oil Delivery System nos produtos

INOA, não havendo comprovação de uso como marca para atrair o direito de precedência do art. 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, e afastou a incidência do art. 124, XXIII, da mesma lei.

A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à apelação e majorando os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (fls. 482-484, 485-487).

II - Das alegadas violações aos arts. 489, § 1º, VI e 1.022, II, do CPC

Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar precedente do próprio TRF da 2ª Região (caso AAS) e ao não enfrentar adequadamente a aplicação do art. 124, XXIII da LPI, vícios que não teriam sido sanados pelos embargos de declaração.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente efetivamente trouxe em suas razões de apelação o precedente relativo ao julgamento da Apelação Cível nº 0031183-60.2001.4.02.0000, de relatoria do Des. Ney Fonseca, onde se reconheceu que a sigla "AAS" (ácido acetil salicílico) possuía "suficiente forma distintiva", frisando que "outros medicamentos com o mesmo princípio ativo é que não podem ostentar sinais que possam confundir o consumidor médio, sendo induzido a acreditar tratar-se do AAS".

O referido precedente foi especificamente invocado para demonstrar que siglas podem revestir-se de caráter distintivo, argumento diretamente aplicável ao caso dos autos, onde se discute se a sigla "ODS" possui tal característica.

Nos embargos de declaração, a recorrente apontou expressamente a omissão quanto ao precedente e à não análise dos pressupostos do art. 124, XXIII da LPI. O acórdão embargado, contudo, limitou-se a afirmar genericamente que as

embargantes demonstravam "insatisfação com o entendimento adotado" e pretendiam "renovar a discussão", sem enfrentar as questões específicas suscitadas.

O art. 489, § 1º, VI do CPC determina que não se considera fundamentada a decisão que "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento".

O acórdão recorrido não demonstrou por que o precedente citado não seria aplicável ao caso concreto, nem explicou eventual distinção fática ou jurídica que justificasse tratamento diverso. Tal omissão, mantida após os embargos declaratórios, caracteriza violação ao dispositivo mencionado.

Relativamente ao art. 124, XXIII da LPI, o tribunal limitou-se a afirmar que não haveria "indício suficiente para comprovar que a Ré, requerente do pedido objeto desta lide, sabia que tal termo era 'marca'", sem analisar adequadamente os pressupostos legais do dispositivo, que exige apenas que o requerente "evidentemente não poderia desconhecer" o sinal em razão de sua atividade.

O art. 1.022, II do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz". A rejeição genérica dos embargos, sem enfrentamento das questões específicas apontadas, viola o referido dispositivo.

Acolho, portanto, a alegação de violação aos arts. 489, § 1º, VI e 1.022, II do CPC.

III - Conclusão

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, observando os fundamentos desta decisão, profira novo julgamento analisando adequadamente: (i) a

aplicabilidade do precedente do caso AAS ao presente feito; (ii) o direito de precedência previsto no art. 129, § 1º da LPI; e (iii) os pressupostos para aplicação do art. 124, XXIII da LPI.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

REsp 2.121.281 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0028568-4

Número de Origem:
50065450220184025101

Sessão Virtual de 03/03/2026 a 09/03/2026

Relator

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : L'OREAL S.A.

RECORRENTE : L'ORÉAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA

ADVOGADOS : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO - RJ134629

JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA - RJ222525

RECORRIDO : LONDON COSMETICOS LTDA - MICROEMPRESA

ADVOGADOS : GUILHERME SPILLER - RS068572

VINICIUS VALENTI BRANCHI - RS084648

RICARDO ABEL GUARNIERI - RJ206794

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/03/2026 a 09/03/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026