



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2589276 - RS(2024/0081235-9)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : **COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA**
ADVOGADOS : **ELIAS MARCOS GUERRA - RS007360**
CARLOS FRANCISCO CAMILOTTI MONTEIRO - RS035556
ALBERTO JERÔNIMO GUERRA NETO - RS041795
GIULIANO FICAGNA - RS058630
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
JOÃO HENRIQUE ESPÍRITO DE OLIVEIRA POLI - RS056277
CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA - RS067646
MARCO ANTONIO KRAEMER - RS018459
AGRAVADO : **HERCOSUL ALIMENTOS LTDA**
ADVOGADOS : **MARCELO CAMPOS DE CARVALHO - RS056332**
ALEXANDRE DE SOUZA SARAIVA - RS075889

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A competência da Justiça Estadual foi reafirmada, considerando que a ação de abstenção de uso de marca registrada não envolve pedido de anulação ou cancelamento de registro perante o INPI, nem afeta o interesse institucional da autarquia federal.
2. A decisão rescindenda não anulou o registro de marca concedido pelo INPI, mas determinou a abstenção de uso da marca pelo titular em desconformidade com o registro, caracterizando concorrência desleal.
3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 950, estabelece que ações envolvendo concorrência desleal e trade dress entre particulares, sem a participação do INPI, são de competência da Justiça Estadual.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente.
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.

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 24/02/2026 a 02/03/2026, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

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

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de março de 2026.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2589276 - RS(2024/0081235-9)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : **COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA**
ADVOGADOS : **ELIAS MARCOS GUERRA - RS007360**
CARLOS FRANCISCO CAMILOTTI MONTEIRO - RS035556
ALBERTO JERÔNIMO GUERRA NETO - RS041795
GIULIANO FICAGNA - RS058630
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
JOÃO HENRIQUE ESPÍRITO DE OLIVEIRA POLI - RS056277
CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA - RS067646
MARCO ANTONIO KRAEMER - RS018459
AGRAVADO : **HERCOSUL ALIMENTOS LTDA**
ADVOGADOS : **MARCELO CAMPOS DE CARVALHO - RS056332**
ALEXANDRE DE SOUZA SARAIVA - RS075889

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A competência da Justiça Estadual foi reafirmada, considerando que a ação de abstenção de uso de marca registrada não envolve pedido de anulação ou cancelamento de registro perante o INPI, nem afeta o interesse institucional da autarquia federal.
2. A decisão rescindenda não anulou o registro de marca concedido pelo INPI, mas determinou a abstenção de uso da marca pelo titular em desconformidade com o registro, caracterizando concorrência desleal.
3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 950, estabelece que ações envolvendo concorrência desleal e trade dress entre particulares, sem a participação do INPI, são de competência da Justiça Estadual.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), assim ementado (e-STJ, fl. 4.868):

AÇÃO RESCISÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCAS REGISTRADAS. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO INPI. COMPETÊNCIA ESTADUAL. TEMA 950 DO STJ. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ART. 966, II DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO.

- A ação rescisória consiste em medida excepcional, cuja finalidade é desconstituir decisão com trânsito em julgado e sua interposição somente é cabível em observância às hipóteses elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não pode a rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso.

- Conforme entendimento consolidado por meio do Recurso Especial Repetitivo n. 1.527.232/SP (Tema 950/STJ): "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, 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. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória."

- Hipótese em que o simples pedido de abstenção de uso de marca não possui o condão de atrair a competência da Justiça Federal, haja vista a ausência de controvérsia quanto a nulidade do registro de marca sub judice ou necessidade de intervenção do INPI. Reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de abstenção de uso de marca. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 129, da Lei 9.289/1996, 1.022, I a III, e 65, do CPC/2015, além de divergência jurisprudencial.

Sustenta nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, uma vez que "o r. aresto recorrido deixou de enfrentar questões relevantes da defesa, devidamente suscitadas em embargos declaratórios, omitindo-se em questões essenciais ao deslinde da controvérsia, acarretando com a nulidade do Acórdão de embargos de declaração, por ofensa aos arts. 1022, I a III, do NCPC, impondo-se nova decisão sobre o tema". (e-STJ, fl. 4.950)

Afirma que "analisando o dispositivo da sentença rescindenda e Acórdão que o confirmou, claro está que o que foi vedado à Recorrente utilizar, foram as MARCAS por si registradas, o que atrairia a competência absoluta da Justiça Federal conforme Tema 950 do STJ, até porque era impositiva a participação do INPI e havia ação concomitante tramitando no TRF da 2ª Região com pedido de maior abrangência que a ação julgada na Justiça Estadual, até

porque o pedido final e efetivo em ambas era a abstenção do uso de marcas. [...]. Note-se que o Acórdão de maior abrangência, do TRF da 2ª Região, transitou em julgado de forma favorável à Recorrente. Portanto, temos a estranha situação em que há uma decisão da Justiça Estadual determinando a abstenção do uso de marca registrada e, por outro lado, decisão da Justiça Federal reconhecendo a validade daqueles registros levados a efeito pela Recorrente.". (e-STJ, fl. 4.952)

Acrescenta que "o Acórdão ora recorrido está a entender que se trataria de demanda entre particulares envolvendo trade dress, o que é equivocado, pois o dispositivo da sentença e Acórdão rescindendo, ao confirmá-la, determinaram a ABSTENÇÃO do uso de marcas devidamente registradas. [...]. Não se discutiu na sentença rescindenda trade dress. Se discutiu o direito de uso de marca e consequente abstenção. Todavia, o Acórdão ora recorrido está a declinar que se trata de demanda entre particulares sem a participação do INPI. Equivoca-se". (e-STJ, fl. 4.956)

Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 5.003/5.012).

É o relatório.

VOTO

A competência da Justiça Estadual, antes já fixada na decisão transitada em julgado, assim foi reafirmada pela Corte Estadual no julgamento da ação rescisória da qual tirado o presente recurso especial (e-STJ, fls. 4.873-4.875, grifei) :

Contudo, o caso dos autos não conta com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bem como restringe-se à relação entre particulares (HERCOSUL ALIMENTOS LTDA X COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA). Vejamos os pedidos da petição inicial proposta pela ora demandada – HERCOSUL ALIMENTOS LTDA -, nos autos do processo 166/1.11.0001563-9:

[...]

Sendo assim, diante da inexistência de pedido de anulação ou cancelamento de registro das marcas registradas Spirit Freedog, Spiriti Freecat e Pólux, registradas sob os nºs 904096092, 904096017 e 903762668, perante o INPI, inexistem motivos para participação do referido instituto nesta lide.

[...]

Ainda, vale transcrever trecho do acórdão que analisa o mérito da demanda rescindenda,ipsis litteris:

“No caso dos autos, ainda que a parte ré detenha o registro (nº 904096092) no INPI da marca “Spirit Freedog”, salienta-se que a forma como a marca está sendo apresentada no produto, omitindo a expressão “Spirit” que aparece bem acima em fonte muito pequena, bem como apresentado o nome “Free Dog” de forma separada, exatamente como utilizada pela parte autora, leva a necessidade de manutenção da sentença, diante da evidente intenção de imitar o produto e a marca da postulante. Ressalta-se, ainda, que a nulidade do registro está sendo discutida na seara da justiça federal, ainda sem decisão terminativa, o que não impede o reconhecimento de concorrência desleal na seara da Justiça Estadual. Deste modo, tenho que a sentença merece ser mantida inclusive quanto à impossibilidade de utilização da marca “Spirit Freedog”, pois não está sendo apresentada na forma como registrada no INPI, pela parte ré.”

Dessa forma, observados o efeito vinculante do referido julgado, bem como as regras de competência absoluta, cabe a aplicação da primeira parte da tese firmada quando do julgamento do Recurso Especial supracitado, não

havendo que se falar em interesse do INPI ou em ação de nulidade de registro, devendo ser reconhecida e mantida, portanto, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de abstenção de uso de marca.

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada nulidade decorrente de ausência de fundamentação, uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.695.384/MT, relator **Ministro Marco Buzzi**, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025, g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata.

2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.083.325/BA, relator **Ministro Marco Buzzi**, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025, g.n.)

Quanto à questão da competência, o acórdão recorrido, examinando os termos da decisão rescindenda, constatou que nela não se anulou registro de marca concedido pelo INPI, tampouco se limitaram seus efeitos, vedou-se, na verdade, uso da marca pelo seu titular em desconformidade com o registro que lhe fora deferido pela autarquia, uso que se constatou importar em concorrência desleal com a parte ora recorrida.

Tratando-se de ação voltada a coibir a concorrência desleal, não anulando registro de marca concedido pelo INPI ou afetando o uso da marca nos termos registrados, não merece censura a compreensão da Corte recorrida pela competência da Justiça Estadual, uma vez que conforme a jurisprudência sedimentada por esta Corte Superior no julgamento do Tema Repetitivo n. 950, julgamento assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, 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. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.

(REsp n. 1.527.232/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 5/2/2018, grifei.)

Ante o exposto, **nego provimento ao recurso especial.**

Com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro para 11% o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte recorrente à parte recorrida.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AREsp 2.589.276 / RS

Número Registro: 2024/0081235-9

PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

00016567920238217000 00029552820228217000 00031373520118210166 00036426820238217000
00063249320238217000 00063257820238217000 16567920238217000 29552820228217000
31373520118210166 36426820238217000 63249320238217000 63257820238217000 70085534667
70085745560 70085765428 70085792240 70085792257

Sessão Virtual de 24/02/2026 a 02/03/2026

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 : COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA

ADVOGADOS : ELIAS MARCOS GUERRA - RS007360

CARLOS FRANCISCO CAMIOTTI MONTEIRO - RS035556

ALBERTO JERÔNIMO GUERRA NETO - RS041795

GIULIANO FICAGNA - RS058630

JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660

JOÃO HENRIQUE ESPÍRITO DE OLIVEIRA POLI - RS056277

CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA - RS067646

MARCO ANTONIO KRAEMER - RS018459

AGRAVADO : HERCOSUL ALIMENTOS LTDA

ADVOGADOS : MARCELO CAMPOS DE CARVALHO - RS056332

ALEXANDRE DE SOUZA SARAIVA - RS075889

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

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/02/2026 a 02/03/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 02 de março de 2026