SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2142875 - MG (2024/0165753-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE	:	LAN CONSTRUTORA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA	:	JULIA FARIA VASQUES - MG211322
RECORRIDO	:	LAN CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA
ADVOGADO	:	RONAN EUSTAQUIO DA ROCHA - MG118445

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO APENAS DO ELEMENTO NOMINATIVO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, conforme Súmula nº 211/STJ.
2. A proteção da marca mista recai sobre seu conjunto, de modo que não há violação por uso isolado de expressão comum.
3. Recurso especial conhecido e não provido.

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 06/08/2026 a 12/08/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Brasília, 12 de agosto de 2026.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator

Documento eletrônico VDA59049337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/08/2026 15:56:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/08/2026. Código de Controle do Documento: f891117a-9a7d-4256-a2d8-642a7b93d4ea

RECURSO ESPECIAL Nº 2142875 - MG (2024/0165753-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE	:	LAN CONSTRUTORA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA	:	JULIA FARIA VASQUES - MG211322
RECORRIDO	:	LAN CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA
ADVOGADO	:	RONAN EUSTÁQUIO DA ROCHA - MG118445

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO APENAS DO ELEMENTO NOMINATIVO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, conforme Súmula nº 211/STJ.
2. A proteção da marca mista recai sobre seu conjunto, de modo que não há violação por uso isolado de expressão comum.
3. Recurso especial conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por LAN CONSTRUTORA LTDA. – MICROEMPRESA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

> *"Apelação Cível – Ação de Abstenção de Uso de Marca com Pedido Liminar – Abstenção de Uso de Marca – Uso Exclusivo – Marca Mista – Conjunto de Elementos Nominativos e Figurativos – Utilização de Elementos Isolados – Ausência de Proteção – Honorários Advocatícios – Observância do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015 – Juízo de Equidade – Regra Subsidiária – Precedente do STJ – Alteração de Ofício. - A proteção conferida às marcas mistas compreende o uso do conjunto de elementos nominativos e figurativos, e não do uso de quaisquer desses elementos de forma isolada. Nesse sentido, a utilização apenas do elemento nominativo não configura violação ao direito de uso exclusivo da marca mista. - O art. 85, §2º, do CPC/2015, estabelece uma ordem para fixação da verba honorária segundo os seguintes critérios: 'valor da condenação', 'valor do proveito econômico' e 'valor da causa', conforme o caso. Assim, apenas se os critérios do parágrafo segundo do art. 85, do CPC/2015, forem incapazes de balizar o arbitramento dos honorários, por serem inestimáveis ou irrisórios, é que a apreciação equitativa se torna o método legítimo."* (e-STJ fl. 275)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 308).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 320/331), a parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) art. 129 da Lei nº 9.279/1996, pois o registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial assegura ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, de modo que, havendo anterioridade e atuação

Documento eletrônico VDA57669152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/06/2026 18:32:38
Código de Controle do Documento: 5801bfc5-981b-4af6-aa58-002c896be977

no mesmo segmento, a manutenção do acórdão permitiria o uso indevido do elemento nominativo "LAN" pela recorrida, sem registro;

(ii) art. 240 da Lei nº 9.279/1996, porque o acórdão teria invadido a competência técnica e executiva do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao contrariar decisão administrativa de concessão de registro, em afronta, inclusive, ao princípio da separação de poderes; e

(iii) art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, sustentando que a proteção da marca mista deve considerar o conjunto dos elementos nominativos e figurativos, sem exigir identidade absoluta, e que a conclusão do acórdão — no sentido de inexistir exclusividade sobre o elemento nominativo isolado — esvazia a tutela das marcas mistas e contraria o Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

É o relatório.

VOTO

A insurgência não merece prosperar.

No que se refere à ofensa ao art. 240, verifica-se que a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.

A despeito disso, não foi alegada a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.

Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ: *"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."*

A propósito:

> *"(...)*
> *A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos autos."* (AgInt no AREsp n. 1.834.881/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022)

No mais, quando se trata de marca mista, a proteção conferida às marcas mistas compreende o uso do conjunto de elementos nominativos e figurativos, e não do uso de quaisquer desses elementos de forma isolada. Assim, a utilização apenas do elemento nominativo não configura violação do direito de uso exclusivo da marca mista.

Confira-se a jurisprudência desta Corte Superior:

> *"DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA MISTA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA E USO ISOLADO DE ELEMENTOS NOMINATIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.*
> *I. CASO EM EXAME*
> *1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ, aplicável às alíneas a e c do art. 105, III, da Constituição Federal, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sobre exclusividade de marca mista e uso isolado de elementos nominativos.*

Documento eletrônico VDA57669152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/06/2026 18:32:38
Código de Controle do Documento: 5801bfc5-981b-4af6-aa58-002c896be977

2. A controvérsia versa sobre ação de abstenção de uso de marca, com pedido liminar, visando impedir a utilização dos sinais 'BLACK IS WHITE' e 'WHITE IS BLACK' e variações, além de indenização por danos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 20% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à apelação e deixando de majorar os honorários por já estarem no patamar máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o art. 129 da Lei n. 9.279/1996 ao negar a exclusividade da marca 'BLACK WHITE'; (ii) saber se houve violação do art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996 ao afastar abstenção e indenização diante do uso 'BLACK IS WHITE' e 'WHITE IS BLACK'; (iii) saber se houve violação do art. 131 da Lei n. 9.279/1996 por permitir a convivência sem analisar confusão ou associação indevida; (iv) saber se houve afronta ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 ao permitir convivência apesar de indeferimentos do INPI; e (v) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exclusividade da marca mista recai sobre o conjunto nominativo-figurativo; o uso isolado de expressão corriqueira não configura violação, e o acórdão está alinhado à jurisprudência desta Corte. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 129, 130, III, e 131 da Lei n. 9.279/1996.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
*Tese de julgamento: Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação de que **a proteção da marca mista recai sobre o conjunto, não havendo violação por uso isolado de expressão comum**. A ausência de cotejo analítico e a sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte impedem o conhecimento do dissídio.*
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.279/1996, arts. 129, 130, III, 131, 124, XIX; CF, art. 105, III; CPC, arts. 85, § 11, § 2º, 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021; STJ, REsp n. 2.237.720/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025; STJ, REsp n. 2.063.261/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025;
STJ, AgInt no AREsp n. 2197374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025; STJ, Súmula n. 83."
(AREsp n. 2.613.388/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026 - grifou-se)
"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. 'ROSE & BLEU'. USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CORES E DENOMINAÇÕES (LPI, ART. 124, VIII). TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS (LPI, ART. 124, VI). RECURSO DESPROVIDO.
1. 'Nos termos da jurisprudência desta Corte, 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' (REsp 1.819.060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).
2. Os elementos nominativos da marca 'ROSE & BLEU' não alcançam distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente - uso exclusivo -, pois, além de tratarem de signos referentes a cores, que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade.
3. Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos.
4. Recurso especial a que se nega provimento."
(REsp n. 1.339.817/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 26/10/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso especial para negar-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA57669152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/06/2026 18:32:38
Código de Controle do Documento: 5801bfc5-981b-4af6-aa58-002c896be977

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.

É o voto.

Documento eletrônico VDA57669152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/06/2026 18:32:38
Código de Controle do Documento: 5801bfc5-981b-4af6-aa58-002c896be977

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

REsp 2.142.875 / MG

Número Registro: 2024/0165753-0 **PROCESSO ELETRÔNICO**

Número de Origem:
10000220907752004 50243672520228130024

Sessão Virtual de 06/08/2026 a 12/08/2026

Relator

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: LAN CONSTRUTORA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA	: JULIA FARIA VASQUES - MG211322
RECORRIDO	: LAN CONSTRUCOES E ARQUITETURA LTDA
ADVOGADO	: RONAN EUSTAQUIO DA ROCHA - MG118445

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

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/08/2026 a 12/08/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Brasília, 12 de agosto de 2026

Documento eletrônico VDA59013178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 71327076-32e3-469e-a9b7-893684766c8e