



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2144919 - RJ(2024/0179073-0)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : NUTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO BARROS MIRANDA PÉRILLIER - RJ119157
VINÍCIUS ALVES DE FIGUEIREDO PESSÔA - RJ156105
DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA - RJ108726
IGOR FARIAS CRUZ LIMA - RJ122788
MARIA HAYDEE LUCIANO PENA - SP136059
FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA - RJ130679
THAÍS DE SOUZA SIMÕES ALVES IVO - RJ248614
RECORRIDO : APOTHEKER INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADA : SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO VISANDO À ANULAÇÃO DE ATO DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA PELO INPI. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS IDENTIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA COM ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO RECONHECENDO A CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA PELA RECORRIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA CONSIDERANDO A CADUCIDADE DECLARADA.

1. Este Tribunal tem entendido que configura prejudicialidade externa a pendência de processo no qual se discute questão que impacta no julgamento de outro, havendo necessidade de sobrestamento do feito, "a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais"(REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).

2. Tendo sido declarada a caducidade da marca da recorrida em processo conexo, com acórdão já transitado em julgado, isto afasta, em princípio, o óbice ao registro da marca da recorrente, sendo necessário determinar o retorno dos autos à instância da origem para apreciar novamente a questão, averiguando se, afastada a alegação de colidência entre sinais, há algo mais que justifique ou não o indeferimento do registro pleiteado.

3. Recurso a que se dá provimento para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

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 07/04/2026 a 13/04/2026, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

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

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2144919 - RJ(2024/0179073-0)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : NUTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO BARROS MIRANDA PÉRILLIER - RJ119157
VINÍCIUS ALVES DE FIGUEIREDO PESSÔA - RJ156105
DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA - RJ108726
IGOR FARIAS CRUZ LIMA - RJ122788
MARIA HAYDEE LUCIANO PENA - SP136059
FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA - RJ130679
THAÍS DE SOUZA SIMÕES ALVES IVO - RJ248614
RECORRIDO : APOTHEKER INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADA : SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO VISANDO À ANULAÇÃO DE ATO DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA PELO INPI. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS IDENTIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA COM ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO RECONHECENDO A CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA PELA RECORRIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA CONSIDERANDO A CADUCIDADE DECLARADA.

1. Este Tribunal tem entendido que configura prejudicialidade externa a pendência de processo no qual se discute questão que impacta no julgamento de outro, havendo necessidade de sobrestamento do feito, "a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais"(REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).

2. Tendo sido declarada a caducidade da marca da recorrida em processo conexo, com acórdão já transitado em julgado, isto afasta, em princípio, o óbice ao registro da marca da recorrente, sendo necessário determinar o retorno dos autos à instância da origem para apreciar novamente a questão, averiguando se, afastada a alegação de colidência entre sinais, há algo mais que justifique ou não o indeferimento do registro pleiteado.

3. Recurso a que se dá provimento para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por NUTRACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com base no art. 105, III, "a", da Constituição, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. MARCAS "POWERVIT" X "POWER VITA". VERIFICADA VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LPI. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

[...]

6. Sentença mantida- O risco de confusão é patente, já que a marca que se pretende ver deferida é reprodução parcial e ideológica da anterioridade impeditiva, tratando-se de sinais que identificam produtos afins.

7. Apelação desprovida.

Os embargos de declaração opostos pela NUTRACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foram rejeitados (fls. 566-570).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente indica violação aos artigos 313; 489, § 1º, IV; 995 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 e 124, VI, da Lei 9.279/96, alegando que faz jus ao registro de sua marca no INPI.

Sustenta que teria havido violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem não teria enfrentado omissão apontada em seus embargos de declaração quanto à prejudicialidade externa e à impossibilidade de concessão de proteção à marca fraca ou evocativa.

Aponta, ainda, violação aos arts. 313, V, "a", e 995 do Código de Processo Civil, uma vez que haveria prejudicialidade externa entre esta ação e a ação de caducidade do registro nº 903.181.177, o que impunha a suspensão do processo na origem.

Argumenta que, como o único motivo para o indeferimento do seu pedido foi a anterioridade do registro de marca em favor da recorrida, tendo sido declarada a caducidade desse registro, isso, agora, afastaria o empecilho ao registro por ela pretendido.

Alega, também, ofensa ao art. 124, VI, da LPI, pois, como a marca POWERVIT seria fraca ou evocativa, seria possível a coexistência da marca mista POWER VITA, não havendo que se cogitar de anterioridade com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão.

Em suas contrarrazões (fls. 637-650), a recorrida afirma que não se pode acolher a tese de que a marca de sua titularidade é desprovida de proteção tão-somente porque é considerada fraca ou evocativa. Argumenta que, apesar de ser constituída por termos vulgares e descritivos, a aglutinação desses elementos confere suficiente distintividade a justificar o registro da marca, o que obsta a coexistência de idêntico sinal que possa induzir o consumidor a erro ou confusão. Diz, também, que eventual declaração de caducidade não afastaria os efeitos do registro à época em que foi feito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, na origem, de ação proposta por NUTRACOM Indústria e Comércio Ltda. contra APOTHEKER Indústria Farmacêutica Ltda. e o INPI, visando à nulidade de ato administrativo do segundo réu, que indeferiu pedido de registro da marca "POWER VITA", após oposição apresentada pela primeira ré, que é titular da marca "POWERVIT", devido à colidência entre sinais.

Alega a empresa autora, na inicial, que, ao indeferir o seu pedido, o INPI ignorou que os vocábulos POWER e VITA são comuns e vulgares e, portanto, inapropriáveis por quem quer que seja.

Analizando o caso em primeira instância, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por risco de confusão ao público consumidor, com base nos seguintes fundamentos (fls. 329-330):

O pedido foi indeferido pelo INPI com base no art. 124, XIX da LPI, em razão da anterioridade de n. 903181177, referente à marca nominativa POWERVIT, de titularidade da segunda ré, depositada em 30/11/2010 e concedida em 22/04/2014, na classe NCL (9) 05, para identificar: suplemento ou complemento alimentar em pó para uso medicinal, complemento/ suplemento alimentar para uso medicinal, suplementos alimentares minerais, vitamina e sais minerais, vitaminas (preparações para -).

[...]

A controvérsia posta em juízo consiste, portanto, em verificar se a anterioridade tem o condão de impedir a concessão da marca à autora. Na análise de colidência entre sinais, há que se observar a impressão geral dos conjuntos e não apenas seus elementos individuais. Assim, são considerados os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados. É também a diretriz adotada pelo INPI em seu Manual de Marcas (3a. ed.), ressaltando que no exame da colidência devem ser "levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados".

De igual modo, deve-se observar a incidência do princípio da especialidade, que determina que a exclusividade das marcas registradas está restrita ao segmento de mercado em que são comercializados os produtos ou serviços individualizados por aqueles sinais, salvo exceções previstas em lei.

Quanto à alegação da autora de que a marca sênior não deveria ter sido concedida com exclusividade dos termos "power" e "vit", deve-se notar que tal argumento equivale a se questionar a própria concessão da marca da segunda ré, já que se trata de marca nominativa composta unicamente pelo termo "powervit". Apesar de ser constituída por termos vulgar (power) e descritivo (vit) do produto que assinala, a aglutinação desses termos confere suficiente distintividade à marca registrada.

Ultrapassado tal ponto, cabe analisar eventual distintividade entre a marca sênior e a júnior. As marcas se diferem, no aspecto nominativo, por uma letra, já que a marca júnior utiliza a letra A ao final do termo marcário. No aspecto ideológico, as marcas são idênticas, já que a ambas traduzem a ideia de vitamina forte ou poderosa. Assim, não há como se reconhecer distintividade da marca júnior com relação à sênior, sendo a estilização empregada na marca mista insuficiente para diferenciá-las.

Por fim, o risco de confusão é patente, já que a marca que se pretende ver deferida é reprodução parcial e ideológica da anterioridade impeditiva, tratando-se de sinais que identificam produtos afins. Nesse sentido, acertada a decisão do INPI que indeferiu o pedido de registro.

Interposta apelação, o TRF da 2ª Região, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo e reproduzindo os termos da sentença, sob o fundamento de que "o risco de confusão é patente, já que a marca que se pretende ver deferida é reprodução parcial e ideológica da anterioridade impeditiva, tratando-se de sinais que identificam produtos afins".

Em seu voto divergente, o Desembargador André Fontes consignou que, em se tratando de marca fraca, o seu uso exclusivo deve ser abrandado, especialmente quando o exame global dos signos demonstra suficiente distintividade. Confira-se (fl. 482):

Assim, diante da ausência de ineditismo das expressões que constituem os signos em confronto, pode-se entender, dentro do prisma nominativo, que se trata de "marcas fracas", cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta, no entender deste julgador, a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no já mencionado inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96. Situação diversa seria a do registro dos signos idealizados com o propósito único de ser vocacionados a identificar os produtos e os serviços do seu titular, aos quais se pode atribuir a qualidade de "marca forte" e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial (verbi gratia: KODAK, XEROX, ADIDAS e HÄAGEN DAZS). Dessarte, não podem as aludidas expressões serem apropriadas, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no artigo 124, VI da Lei nº 9.279-96 ("VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;"), que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo as expressões um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveriam ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. No que tange o tema, também o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou que as "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo" (STJ - R Esp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, D Je 30.03.2011).

Deve-se atentar também para a natureza descritiva ou evocativa das marcas em exame, já que remetem às qualidades ou características dos produtos que pretendem assinalar, quais sejam, "suplementos ou complementos alimentares, vitaminas". No que tange essa constatação, observe-se que o caráter sugestivo ou evocativo da marca não impede o seu registro, se dotado de grau mínimo de distintividade, sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pronunciou que "A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação

a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). [...] Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor" (STJ – Quarta Turma - R Esp 1336164 – Relator Ministro Luís Felipe Salomão – Julgamento em 07.11.2019 – D Je de 19.12.2019).

Necessário frisar ainda que, na análise da eventual colidência das marcas, deve preponderar o exame global dos signos e não necessariamente dos elementos que os compõem; na esteira, inclusive, do que é previsto no "Manual de Marcas do INPI": "como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados" (item 5.11.1). No caso dos autos, segundo já salientado, a marca da corré é nominativa, constituída da expressão aglutinada POWERVIT; ao passo que a marca da autora (ora apelante) é mista, formada da locução POWER VITA, cujas palavras estão dispostas alternadamente nas cores azul e branca, em um conjunto figurativo. Desse modo, o cotejo entre os sinais discutidos revela que ostentam suficiente distintividade, inexistindo o risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, razão por que é possível a sua convivência em um seguimento de mercado no qual as expressões poder e vitalidade são características do produto.

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.

Irresignada, a empresa autora interpôs, então, o presente recurso especial ora em análise.

Inicialmente, quanto à suposta violação aos arts.1.022 e 489 do CPC, não merece prosperar o recurso interposto, uma vez que, no caso, as questões relativas à marca fraca ou evocativa e à caducidade do registro da recorrida foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre os assuntos, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

No mais, quanto à suposta violação ao art. 313, V, "a", do CPC, penso que, neste ponto, merece prosperar o recurso especial.

Ressalto, no ponto, que este Tribunal tem entendido que configura prejudicialidade externa a pendência de processo no qual se discute questão que impacta no julgamento de outro, havendo necessidade de sobrestamento do feito, "a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais" (REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).

Neste caso, em demanda conexa, já com acórdão do TRF da 2ª Região transitado em julgado, foi mantida sentença que declarou a caducidade do registro relativo à marca POWERVIT, conforme se verifica da leitura da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CADUCIDADE DO REGISTRO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DA MARCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O titular da marca deve demonstrar seu uso efetivo no prazo de cinco anos, desde a concessão do registro, sob pena de caducidade, na forma do art. 143, caput, da Lei 9.279/96.

2. Os documentos acostados aos autos não foram capazes de demonstrar o uso efetivo da marca, mas tão somente medidas preparatórias para isso. Tanto os contratos de fornecimento de produtos quanto os contratos de fabricação apontam apenas intenções futuras de utilização, que são insuficientes para aferir seu uso efetivo; portanto, não há como afastar a caducidade da marca.

3. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios em desfavor da recorrente em 1% (um por cento), de acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Ao apreciar o recurso especial interposto contra o referido acórdão, registro que a Quarta Turma do STJ aplicou ao caso o óbice da Súmula 7 (AREsp 2.621.358/RJ), de modo que, no tocante ao mérito, o acórdão do TRF2 foi mantido em sua integralidade.

Note-se que, ao desconsiderar o impacto do resultado da ação de caducidade do registro nº 903.181.17 no julgamento da presente demanda e ao não determinar o sobrestamento do feito enquanto se aguardava o desfecho daquele caso, o Tribunal de origem acabou violando o art. 313, V, "a", do CPC.

Ressalto que, tendo sido declarada a caducidade da marca da recorrida, isto afasta, em princípio, o óbice ao registro da marca da recorrente, sendo necessário determinar o retorno dos autos à instância da origem para apreciar novamente a questão, averiguando se, afastada a questão da colidência entre sinais, há algo mais que justifique ou não o indeferimento do registro da recorrente.

Embora tudo indique que o mesmo argumento que a recorrente defende que seria o motivo pelo qual o registro da marca POWERVIT não deveria ter sido concedido – quais sejam, que os termos que a compõe "são vulgarmente utilizados no mercado de complexos vitamínicos" e que "os vocábulos "POWER" e "VIT" são manifestamente inapropriáveis a título exclusivo, por quem quer que seja" (cf. fl. 7 da inicial) –, justificaria o indeferimento do pedido do registro da sua própria marca, não há como este Tribunal suprir a falta de análise dessa questão específica pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que reaprecie a controvérsia, avaliando se, superada a questão da colidência entre sinais, diante da caducidade declarada em processo conexo, seria o caso de procedência ou não do pedido formulado na presente demanda. Julgo prejudicados os demais pontos do recurso especial.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

REsp 2.144.919 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0179073-0

Número de Origem:
50210843620194025101

Sessão Virtual de 07/04/2026 a 13/04/2026

Relator

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NUTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADOS : DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA - RJ108726

FLAVIA MONTENEGRO ROCHA SENA - RJ130679

EDUARDO BARROS MIRANDA PÉRILLIER - RJ119157

IGOR FARIAS CRUZ LIMA - RJ122788

VINÍCIUS ALVES DE FIGUEIREDO PESSÔA - RJ156105

MARIA HAYDEE LUCIANO PENA - SP136059

THAÍS DE SOUZA SIMÕES ALVES IVO - RJ248614

RECORRIDO : APOTHEKER INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

ADVOGADA : SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/04/2026 a 13/04/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026