



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2146209 - RJ(2024/0187180-5)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : NAZCA COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : WALTER CALZA NETO - SP157730
RECORRIDO : AMANPACK LTDA
ADVOGADO : FLAVIA PRADO FAKHOURY ISSA - MG163721
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL (PROPRIEDADE INDUSTRIAL). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA FORMADA POR TERMO DE USO COMUM. DISTINTIVIDADE DO CONJUNTO MARCÁRIO “MATHIO ORIGIN”. COEXISTÊNCIA DE MARCAS. ÓBICES SUMULARES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. *O recurso.* Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, *a*, da CF, contra acórdão proferido em apelação cível em ação de nulidade de registro de marca e abstenção de uso de marca.
2. *Fato relevante.* A parte autora, titular de registros na classe 03 formados pelos sinais “ORIGEM” e variantes, inclusive “ORIGIN” e “ORIGINS”, pleiteou a nulidade do registro da marca “MATHIO ORIGIN” na classe 03, a abstenção de uso e medidas correlatas, sob alegação de anterioridade e colisão ideológica.
3. *Decisões anteriores.* A sentença julgou procedentes os pedidos. O Tribunal de origem, em remessa necessária e apelação da ré, reformou a sentença para julgar improcedente a ação, reconhecendo o caráter de uso comum do termo “ORIGIN/ORIGEM/ORIGINS”, a distintividade do conjunto “MATHIO ORIGIN” e a inexistência de confusão, com inversão do ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996 ao qualificar “ORIGEM/ORIGIN/ORIGINS” como termo de uso comum, reconhecer a distintividade do conjunto “MATHIO ORIGIN” e admitir a convivência das marcas na classe 03; (ii) saber se houve julgamento extra petita e vulneração da coisa julgada material, em afronta aos arts. 141, 492 e 502 do CPC; e (iii) saber se o recurso especial pode ser conhecido diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, da ausência de prequestionamento específico de teses e da deficiência de impugnação de fundamentos autônomos do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto ao caráter de uso comum dos sinais “ORIGEM/ORIGIN/ORIGINS” e à afirmada distintividade do conjunto marcário “MATHIO ORIGIN” demanda reexame do contexto mercadológico e do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. O afastamento da conclusão de inexistência de aproximação ideológica relevante entre os sinais e de ausência de risco de confusão ao consumidor igualmente exigiria nova análise da semelhança entre as marcas, da percepção do público e do contexto concorrencial, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

7. A tese recursal fundada no art. 124, XIX e XXIII, da Lei n. 9.279/1996, sob o enfoque específico de reprodução integral impeditiva, não foi examinada pelo Tribunal de origem, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento.

8. Quanto ao art. 129 da Lei n. 9.279/1996, o acórdão recorrido não afastou o direito de uso exclusivo da marca, apenas delimitou seu alcance ao conjunto marcário distintivo em contexto de termo de uso comum; a pretensão de alterar esse entendimento pressupõe reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ) e não impugna de forma específica o fundamento de que a distintividade reside no elemento “MATHIO”, o que atrai a Súmula n. 283 do STF.

9. A alegada violação aos arts. 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996 parte da premissa de que o acórdão teria desconstituído os registros da recorrente e afastado o prazo prescricional quinquenal, hipótese não acolhida pelo Tribunal de origem, que apenas examinou a validade do registro impugnado e a ausência de confusão, evidenciando deficiência de impugnação e a incidência da Súmula n. 283 do STF.

10. A Corte local afastou, inclusive em embargos de declaração, a alegação de julgamento extra petita, ao consignar que a análise da composição e da distintividade das marcas integra o próprio objeto da ação de nulidade marcária; a revisão dessa conclusão demandaria reinterpretar os limites objetivos da lide e da causa de pedir, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.

11. No que concerne ao art. 502 do CPC, o acórdão recorrido não desconstituiu decisão anterior nem esvaziou a eficácia dos registros da recorrente, limitando-se a reconhecer a possibilidade de convivência de sinais distintivos compostos por elementos de uso comum, de modo que a tese de violação à coisa julgada se apoia em premissa não adotada no julgado, incidindo a Súmula n. 283 do STF.

12. O entendimento do Tribunal de origem, que admite a coexistência de marcas formadas por termo de uso comum e qualifica o conjunto marcário como distintivo, harmoniza-se com a jurisprudência do STJ quanto à mitigação da exclusividade de marcas fracas ou evocativas, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

13. Diante da conjugação dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e n. 282, 283 e 356 do STF, o recurso especial não reúne os pressupostos de admissibilidade e não

pode ser conhecido.

14. A majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é inviável na hipótese, diante da inexistência de prévia fixação na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal exige reexame de fatos e provas relativos ao caráter de uso comum de elementos nominativos, à distintividade do conjunto marcário, à semelhança entre sinais e à possibilidade de confusão ao consumidor.

2. A ausência de prequestionamento específico da tese jurídica e a falta de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido impedem o conhecimento do recurso especial e atraem a incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356 do STF.

3. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da distintividade do conjunto “MATHIO ORIGIN” e da possibilidade de convivência com marcas que contenham termo de uso comum na mesma classe não configura violação aos arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996, nem aos arts. 141, 492 e 502 do CPC.

4. Quando o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ sobre marca fraca ou evocativa e sobre a convivência de sinais compostos por elementos de uso comum, incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do recurso especial.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 105, III, *a*; Lei n. 9.279/1996, arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168, 174; CPC/2015, arts. 141, 492, 502, 85, § 11; STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282, 283 e 356

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 282; STF, Súmula n. 283; STF, Súmula n. 356

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 28/04/2026 a 04/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

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

Brasília, 04 de maio de 2026.

Ministro João Otávio de Noronha

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2146209 - RJ(2024/0187180-5)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : NAZCA COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : WALTER CALZA NETO - SP157730
RECORRIDO : AMANPACK LTDA
ADVOGADO : FLAVIA PRADO FAKHOURY ISSA - MG163721
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL (PROPRIEDADE INDUSTRIAL). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA FORMADA POR TERMO DE USO COMUM. DISTINTIVIDADE DO CONJUNTO MARCÁRIO “MATHIO ORIGIN”. COEXISTÊNCIA DE MARCAS. ÓBICES SUMULARES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. *O recurso.* Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, *a*, da CF, contra acórdão proferido em apelação cível em ação de nulidade de registro de marca e abstenção de uso de marca.
2. *Fato relevante.* A parte autora, titular de registros na classe 03 formados pelos sinais “ORIGEM” e variantes, inclusive “ORIGIN” e “ORIGINS”, pleiteou a nulidade do registro da marca “MATHIO ORIGIN” na classe 03, a abstenção de uso e medidas correlatas, sob alegação de anterioridade e colisão ideológica.
3. *Decisões anteriores.* A sentença julgou procedentes os pedidos. O Tribunal de origem, em remessa necessária e apelação da ré, reformou a sentença para julgar improcedente a ação, reconhecendo o caráter de uso comum do termo “ORIGIN/ORIGEM/ORIGINS”, a distintividade do conjunto “MATHIO ORIGIN” e a inexistência de confusão, com inversão do ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996 ao qualificar “ORIGEM/ORIGIN/ORIGINS” como termo de uso comum, reconhecer a distintividade do conjunto “MATHIO ORIGIN” e admitir a convivência das marcas na classe 03; (ii) saber se houve julgamento extra petita e vulneração da coisa julgada material, em afronta aos arts. 141, 492 e 502 do CPC; e (iii) saber se o recurso especial pode ser conhecido diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, da ausência de prequestionamento específico de teses e da deficiência de impugnação de fundamentos autônomos do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto ao caráter de uso comum dos sinais “ORIGEM/ORIGIN/ORIGINS” e à afirmada distintividade do conjunto marcário “MATHIO ORIGIN” demanda reexame do contexto mercadológico e do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. O afastamento da conclusão de inexistência de aproximação ideológica relevante entre os sinais e de ausência de risco de confusão ao consumidor igualmente exigiria nova análise da semelhança entre as marcas, da percepção do público e do contexto concorrencial, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

7. A tese recursal fundada no art. 124, XIX e XXIII, da Lei n. 9.279/1996, sob o enfoque específico de reprodução integral impeditiva, não foi examinada pelo Tribunal de origem, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento.

8. Quanto ao art. 129 da Lei n. 9.279/1996, o acórdão recorrido não afastou o direito de uso exclusivo da marca, apenas delimitou seu alcance ao conjunto marcário distintivo em contexto de termo de uso comum; a pretensão de alterar esse entendimento pressupõe reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ) e não impugna de forma específica o fundamento de que a distintividade reside no elemento “MATHIO”, o que atrai a Súmula n. 283 do STF.

9. A alegada violação aos arts. 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996 parte da premissa de que o acórdão teria desconstituído os registros da recorrente e afastado o prazo prescricional quinquenal, hipótese não acolhida pelo Tribunal de origem, que apenas examinou a validade do registro impugnado e a ausência de confusão, evidenciando deficiência de impugnação e a incidência da Súmula n. 283 do STF.

10. A Corte local afastou, inclusive em embargos de declaração, a alegação de julgamento extra petita, ao consignar que a análise da composição e da

distintividade das marcas integra o próprio objeto da ação de nulidade marcária; a revisão dessa conclusão demandaria reinterpretação dos limites objetivos da lide e da causa de pedir, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.

11. No que concerne ao art. 502 do CPC, o acórdão recorrido não desconstituiu decisão anterior nem esvaziou a eficácia dos registros da recorrente, limitando-se a reconhecer a possibilidade de convivência de sinais distintivos compostos por elementos de uso comum, de modo que a tese de violação à coisa julgada se apoia em premissa não adotada no julgado, incidindo a Súmula n. 283 do STF.

12. O entendimento do Tribunal de origem, que admite a coexistência de marcas formadas por termo de uso comum e qualifica o conjunto marcário como distintivo, harmoniza-se com a jurisprudência do STJ quanto à mitigação da exclusividade de marcas fracas ou evocativas, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

13. Diante da conjugação dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e n. 282, 283 e 356 do STF, o recurso especial não reúne os pressupostos de admissibilidade e não pode ser conhecido.

14. A majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é inviável na hipótese, diante da inexistência de prévia fixação na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal exige reexame de fatos e provas relativos ao caráter de uso comum de elementos nominativos, à distintividade do conjunto marcário, à semelhança entre sinais e à possibilidade de confusão ao consumidor.

2. A ausência de prequestionamento específico da tese jurídica e a falta de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido impedem o conhecimento do recurso especial e atraem a incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356 do STF.

3. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da distintividade do conjunto “MATHIO ORIGIN” e da possibilidade de convivência com marcas que contenham termo de uso comum na mesma classe não configura violação aos arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996, nem aos arts. 141, 492 e 502 do CPC.

4. Quando o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ sobre marca fraca ou evocativa e sobre a convivência de sinais compostos por elementos

de uso comum, incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do recurso especial.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 105, III, *a*; Lei n. 9.279/1996, arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168, 174; CPC/2015, arts. 141, 492, 502, 85, § 11; STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282, 283 e 356

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 282; STF, Súmula n. 283; STF, Súmula n. 356

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por NAZCA COSMÉTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em apelação cível nos autos de ação de nulidade de registro de marca e abstenção de uso de marca.

O julgado foi assim ementado (fl. 301):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL- REGISTRO DA MARCA DA APELANTE - POSSIBILIDADE - CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR - NÃO OCORRÊNCIA - MARCA FORMADA POR TERMO DE USO COMUM E REGISTRADA ACOMPANHADA DE TERMO DIVERSO - TERMO DE USO COMUM QUE NÃO SE DESTACA NO CONJUNTO MARCÁRIO - REGISTRO MARCÁRIO DA APELANTE DOTADO DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - CONCESSÃO DO REGISTRO DENTRO DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 124, VI DA LPI.

1- No caso em tela trata-se de sentença ilíquida, já que não há como saber o valor do proveito econômico em questão. Desta forma, em se tratando de sentença ilíquida e condenatória de obrigação de fazer e, com a devida vênia, a sentença está sujeita ao reexame necessário, razão pela qual a remessa necessária deve ser considerada como feita, a teor do disposto no art. 496, I do CPC/2015;

2- O cerne do presente recurso consiste em decidir se a anterioridade dos registros da apelada, NAZCA COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., (formados pelos sinais “ORIGEM” e variantes – incluindo as marcas “ORIGIN” e “ORIGINS”) tem o condão de impedir o registro da apelante, AMANPACK LTDA, (“MATHIO ORIGIN”);

3- No presente caso, as marcas em litígio são formadas pelos termos “ORIGEM /ORIGINS/ORIGIN”, cujo significado e/ou tradução (da língua inglesa para a

língua portuguesa) é “ORIGEM”. O termo “ORIGEM”, por sua vez, significa: ponto de partida, procedência, princípio, causa, etc. (<https://dicionario.priberam.org/origens>). Sinais desta natureza são de uso comum na composição das marcas, tendo o sentido de que enaltecer em regra, o produto e/ou serviço que identifica como o “originário”, “aquele que tem procedência”. Numa consulta simples ao GOOGLE é possível encontrar estabelecimentos, sites, etc. compostos com o referido sinal. Por sua vez, no banco de dados do INPI pode-se constatar também um grande número de registros com o referido termo;

4- É certo que marcas de uso comum, a rigor, não podem ser registradas de acordo com a inteligência do art. 124, VI da Lei 9.279/96, porém, no presente caso, a marca em análise adquiriu distintividade, tendo em vista que foi composta por outro termo (“MATHIO + ORIGIN” = “MATHIO ORIGIN”), enquadrando-se na exceção prevista no mencionado dispositivo legal. Releve-se que empresas que utilizam sinais deste gênero, ou seja, de uso comum, acarretam para si a possibilidade de arcar com a convivência com outros sinais assemelhados, como no caso em tela;

5- Ademais, consoante manifestação do INPI, o termo de maior destaque na marca da apelante é “MATHIO”, não havendo realmente aproximação ideológica com as marcas da apelada. Assim, não há que se falar em violação aos dispositivos legais citados pela autora/apelada (artigos 2º inciso V, 122, 124 incisos XXIX e XXIII, 126, 129, 130 inciso III, artigo 195 inciso III, todos da Lei nº. 9.279), ante a legalidade do registro da apelante;

6- Remessa necessária e recurso conhecidos e providos, com a inversão do ônus da sucumbência.

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

350):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO CARACTERIZADO JULGAMENTO EXTRA PETITA - AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO QUE PUDESSE ENSEJAR SEU ACOLHIMENTO – INCONFORMISMO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - ART. 1.022 DO CPC/2015 - PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR A LIDE - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC - NÃO CARACTERIZADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO.

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

441):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Embargos de declaração interpostos por AMANPACK LTDA em face do relatório do acórdão exarado por esta Segunda Turma Especializada, que negou provimento aos embargos de declaração apresentados pela NAZCA COSMÉTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

2. A Embargante sustentou a ocorrência de contradição no relatório em razão de erro material quanto ao nome da parte que teria apresentado as contrarrazões aos embargos de declaração.

3. Resta evidente a ocorrência de erro material no Relatório, tendo em vista que as contrarrazões foram apresentadas pela AMANPACK LTDA, ora Embargante, e não por JOSÉ SENDESKI NETO, pessoa que não integra o presente processo.

4. Corrigido o erro material do Relatório, nos seguintes termos:

Contrarrazões de AMANPACK LTDA no evento 25, CONTRAZ1, manifestando-se pelo desacolhimento dos embargos de declaração, a condenação da embargante em litigância de má-fé, dada a natureza protelatória do recurso, e a aplicação da multa de 2% prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC.).

4. Embargos de declaração interpostos por AMANPACK LTDA conhecidos e providos para sanar o erro material do relatório do acórdão recorrido, nos termos acima, contudo, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:

a) 122, Lei n. 9.279/1996, porque o termo ORIGINS seria sinal distintivo visualmente perceptível e não abrangido pelas proibições legais, de modo que o acórdão contrariou a regra de registrabilidade ao reputá-lo de uso comum no segmento de cosméticos;

b) 124, XIX, XXIII, Lei n. 9.279/1996, pois haveria reprodução ou imitação suscetível de confusão entre ORIGINS e MATHIO ORIGIN na mesma classe 03 e, ademais, a requerente do registro anulando evidentemente não poderia desconhecer a marca anterior da recorrente no mesmo ramo mercantil;

c) 129, Lei n. 9.279/1996, porquanto o registro validamente expedido confere uso exclusivo erga omnes, de sorte que o acórdão teria esvaziado indevidamente os efeitos do título marcário da recorrente;

d) 165, 167, 168, Lei n. 9.279/1996, visto que o acórdão teria desconsiderado a disciplina legal da nulidade e seus efeitos, ao afirmar a convivência com sinais assemelhados e a suposta distintividade de MATHIO ORIGIN, e, ao final, violou a sistemática própria da LPI c/c 174, Lei n. 9.279/1996, porque o prazo prescricional de 5 anos impediria qualquer discussão sobre os registros ORIGEM e ORIGINS, tornando indevida a análise incidental de sua pretensa genericidade;

e) 141, 492, Código de Processo Civil, pois teria havido julgamento extra petita, com decisão fora dos limites da lide ao declarar, incidentalmente, a genericidade dos termos ORIGEM/ORIGINS e impor convivência com sinais assemelhados em classe 03;

f) 502, Código de Processo Civil, visto que o acórdão teria vulnerado a coisa julgada material ao esvaziar a força dos registros válidos da recorrente, conferindo-lhes efeitos inferiores aos previstos na LPI.

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do correto entendimento da LPI e do CPC ao admitir a convivência entre marcas na classe 03 sob fundamento de uso comum do termo ORIGIN e de distintividade do elemento MATHIO, quando, segundo a recorrente, haveria reprodução suscetível de confusão na forma vedada pelos incisos XIX e XXIII do art. 124 da LPI.

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e se determinem novo julgamento nos limites da lide; requer ainda o provimento do recurso para que se julgue procedente o pedido de nulidade do registro MATHIO ORIGIN n. 911595570 na classe 03, com inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso demanda revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ, que não há demonstração de violação à lei federal e que o acórdão deve ser mantido por concluir pela distintividade de MATHIO ORIGIN e inexistência de confusão, requerendo o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do especial (fls. 480-485).

O recurso especial foi admitido (fl. 504).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de nulidade de registro de marca e abstenção de uso de marca em que a parte autora pleiteou a nulidade do registro da marca MATHIO ORIGIN na classe 03, a abstenção de uso e medidas correlatas, sob alegação de anterioridade e colidência ideológica com as marcas ORIGEM e ORIGINS.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora.

A Corte de origem reformou a sentença, deu provimento à remessa necessária e à apelação da ré para julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo a distintividade do conjunto MATHIO ORIGIN, a natureza de uso comum do termo ORIGIN e a inexistência de confusão, com inversão do ônus de sucumbência.

Passo à análise das supostas violações.

I – Art. 122 da Lei n. 9.279/1996

O art. 122 da LPI dispõe que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais. A recorrente sustenta que o termo “ORIGINS” possuiria distintividade suficiente e não poderia ser considerado de uso comum.

O acórdão recorrido, contudo, assentou expressamente que os sinais “ORIGEM/ORIGINS/ORIGIN” são amplamente utilizados no mercado, qualificando-os como termos de uso comum, consignando que “sinais desta natureza são de uso comum na composição das marcas” e que há “um grande número de registros com o referido termo”. Com base nisso, concluiu que a distintividade decorre do conjunto marcário “MATHIO ORIGIN”, e não do termo isolado.

A pretensão recursal demanda a revisão da conclusão quanto ao caráter comum do signo distintivo, o que implica reexame do conjunto fático-probatório e do contexto mercadológico, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

II – Art. 124, XIX e XXIII, da Lei n. 9.279/1996

Os incisos XIX e XXIII do art. 124 vedam o registro de sinais que reproduzam ou imitem marca anterior suscetível de confusão ou associação indevida.

O Tribunal de origem concluiu, de forma expressa, que “não há aproximação ideológica” relevante entre os sinais e que o elemento de maior destaque é “MATHIO”, afastando o risco de confusão. Também destacou que o uso de termos comuns implica tolerância à convivência com sinais semelhantes.

A revisão dessa conclusão exige nova análise da semelhança entre os signos, da percepção do consumidor e do contexto mercadológico, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

Além disso, a tese recursal não foi enfrentada sob o enfoque específico ora proposto (reprodução integral impeditiva), incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento.

III – Art. 129 da Lei n. 9.279/1996

O art. 129 assegura ao titular da marca o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, observados os limites legais.

O acórdão recorrido não afastou tal exclusividade, mas apenas reconheceu que, em se tratando de termo de uso comum, a proteção deve incidir sobre o conjunto marcário distintivo, consignando a possibilidade de convivência entre sinais compostos por elementos comuns .

A insurgência recursal, portanto, dirige-se contra a interpretação conferida ao alcance da proteção marcária, exigindo reexame do contexto fático e da composição dos sinais, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

Ademais, não houve impugnação específica ao fundamento de que a distintividade reside no elemento “MATHIO”, incidindo a Súmula n. 283/STF.

IV – Arts. 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996

Os dispositivos invocados tratam da nulidade do registro marcário e de seus efeitos, bem como do prazo prescricional quinquenal para sua declaração.

O acórdão recorrido não declarou nulidade de registro anterior, tampouco afastou a incidência do prazo prescricional, limitando-se a analisar a validade do registro impugnado e a inexistência de confusão, com base na distintividade do conjunto marcário e na natureza comum do termo utilizado .

A alegação recursal parte de premissa não adotada pelo acórdão — qual seja, a desconstituição dos registros da recorrente — o que evidencia deficiência de impugnação e atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.

V – Arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil

Os arts. 141 e 492 do CPC consagram o princípio da congruência, vedando decisão fora dos limites da lide.

O acórdão recorrido, inclusive em sede de embargos de declaração, afastou expressamente a alegação de julgamento extra petita, consignando que a análise da composição e distintividade das marcas integra o próprio objeto da demanda de nulidade marcária .

A revisão dessa conclusão exigiria reinterpretação do conteúdo da demanda e dos limites da causa de pedir, providência que também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

VI – Art. 502 do Código de Processo Civil

O art. 502 do CPC trata da coisa julgada material.

O acórdão recorrido não desconstituiu decisão anterior nem afastou a validade dos registros da recorrente, limitando-se a reconhecer a possibilidade de convivência de sinais distintivos no caso concreto, à luz da legislação marcária .

A alegação de violação à coisa julgada decorre de interpretação ampliativa da recorrente e não encontra respaldo nos fundamentos do acórdão, o que evidencia deficiência de impugnação e atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.

O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça quanto a possibilidade de coexistência de marcas fracas ou evocativas, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, para o caso presente.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS MISTAS. ELEMENTOS NOMINATIVOS COM CARÁTER DESCRITIVO/EVOCATIVO. MARCA FRACA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, VI, DA LEI Nº 9.279/1996. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes.

2. Expressões com relação direta à atividade comercial ostentam caráter genérico, comum, necessário ou descritivo. Tais elementos nominativos conferem à marca um baixo grau de distintividade e pouca originalidade, caracterizando-a como marca fraca ou evocativa.

3. A marca "Multi Fórmula" deve ser qualificada como evocativa, ou seja, denominação com baixo grau de distintividade e originalidade, o que permite a coexistência com outras marcas semelhantes.

4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.124.276/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026, grifei.)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E INADEQUAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/1996 e incidência da Súmula n. 7 do STJ.

2. A controvérsia versa sobre ação cominatória cumulada com pleito indenizatório em que se discutem abstenção de uso de marca e danos morais e lucros cessantes.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou os honorários para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de vigência aos arts. 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/1996 ao admitir a convivência entre "G7 LOG" e "Ge7 LOGÍSTICA"; (ii) saber se o registro nominativo "G7 LOG" comprova a distintividade do sinal, nos termos do art. 122 da Lei n. 9.279/1996; (iii) saber se são devidos danos e lucros cessantes pelo uso indevido da marca, à luz dos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996; (iv) saber se o uso indevido configura ato ilícito e impõe o dever de indenizar, conforme os arts. 186 e 927 do CC; e (v) saber se é possível, em recurso especial, reconhecer violação direta ao art. 5º, V e X, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não cabe, em recurso especial, análise de violação direta a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF, prevista no art. 102, III, da CF; matéria constitucional apenas reflexa pode ser apreciada.

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da conclusão sobre baixa distintividade, semelhança e confusão de marcas demanda reexame do conjunto fático-probatório.

8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte quanto à marca fraca e à necessidade de demonstração de confusão ou desvio de clientela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal exige reexame de fatos e provas sobre distintividade, semelhança e confusão de marcas. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre marca fraca e ausência de confusão ao consumidor. 3. Não cabe, em recurso especial, o exame de violação direta a dispositivos constitucionais, ante a competência do STF, art. 102, III, da CF."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 122, 129, 130, 208, 209, 210; CC, arts. 186, 927; CF, arts. 5º, V, X, 102, III, 105, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.779.024/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.385.521/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020; STJ, REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022; STJ, AREsp n. 2.416.547/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025; STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 735. (AREsp n. 2.751.369/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026, grifei.)

VII - Conclusão

Ante o exposto, **não conheço o recurso especial.**

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

REsp 2.146.209 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0187180-5

Número de Origem:
51313017820214025101

Sessão Virtual de 28/04/2026 a 04/05/2026

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 : NAZCA COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO : WALTER CALZA NETO - SP157730

RECORRIDO : AMANPACK LTDA

ADVOGADO : FLAVIA PRADO FAKHOURY ISSA - MG163721

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 28/04/2026 a 04/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 04 de maio de 2026