



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2684756 - RS(2024/0245208-6)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : CASSIO ALVES BORGES
ADVOGADO : VAGNER DE OLIVEIRA - RS095946
INTERES. : EXTREME WORLD - EVENTOS ESPORTIVOS E MARKETING
LTDA
INTERES. : RONILDO DA SILVA RIET

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL À LUZ DOS ÓBICES DAS SÚMULAS E DA AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por dissociação das razões recursais, incidência da Súmula n. 7 do STJ, harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência sobre conversão em perdas e danos (Súmula n. 83 do STJ), ausência de similitude fática e de cotejo analítico e deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a ação de procedimento comum que busca anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca nominativa “Rainha das Piscinas” e constituir o registro, com pedidos sucessivos de limitação por especialidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a invalidade do indeferimento, converteu a obrigação em perdas e danos a apurar em liquidação, condenou o INPI ao pagamento de honorários na liquidação e fixou honorários em favor do corréu, com suspensão pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários recursais em 20%; embargos de declaração rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissões quanto ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 e à posição processual do INPI; (ii) saber se a conversão em perdas e danos configurou julgamento extra petita em afronta aos arts. 141, 324 e 492 do CPC; (iii) saber se o INPI deve ser reconhecido como interveniente especial/litisconsorte sui generis, sem condenação em honorários e perdas e danos, à luz dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/1996; (iv) saber se houve violação ao art. 124, XIX, da

Lei n. 9.279/1996 por admitir convivência suscetível de confusão com marca anterior; (v) saber se foram violados os arts. 5º, 276 e 278 do CPC por comportamento contraditório e regras de nulidade e preclusão; (vi) saber se não se observou o art. 129, caput e § 1º, da Lei n. 9.279/1996 quanto à atributividade e direito de precedência; e (vii) saber se houve divergência jurisprudencial sem cotejo analítico e sem similitude fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo claro e objetivo as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

7. A conversão da obrigação em perdas e danos é possível quando inviável a tutela específica, à luz do art. 499 do CPC, e o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte; incide a Súmula n. 83 do STJ.

8. A revisão das conclusões sobre distintividade, especialidade e inexistência de confusão com marca anterior demanda reexame de provas; incide a Súmula n. 7 do STJ.

9. As teses sobre interveniência do INPI e sobre boa-fé/venire contra factum proprium carecem de fundamentação suficiente; incide a Súmula n. 284 do STF.

10. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ; de todo modo, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha ao entendimento desta Corte sobre a conversão da obrigação em perdas e danos à luz do art. 499 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre distintividade, especialidade e ausência de confusão marcária. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a irresignação apresenta fundamentação deficiente quanto à interveniência do INPI e às alegadas nulidades por venire contra factum proprium. 4. A comprovação do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática, conforme art. 1.029, § 1º, do CPC e art. 255, § 1º, do RISTJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III, *a*; CPC, arts. 1.022, 485, § 3º, 141, 324, 492, 493, 499, 85, § 2º e § 11, 1.021, § 4º e § 5º, 489, 373, 473, § 3º, e 1.029, § 1º; Lei n. 9.279/1996, arts. 124, XIX, 129, *caput* e § 1º, 57, 118 e 175; CDC, art. 14; RISTJ, art. 255, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83, 568, 211 e 182; STF, Súmulas n. 282, 283 e 284; STJ, AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.293.365/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.734.125/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.803.365/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021; STJ, REsp n. 1.993.029/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.197.374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025; STJ, AgRg no Ag n. 1.397.365/SC, relator

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012; STJ, REsp n. 1.043.813/SC, relatora Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 20/9/2011.

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, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

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, 10 de março de 2026.

Ministro João Otávio de Noronha
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2684756 - RS(2024/0245208-6)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : CASSIO ALVES BORGES
ADVOGADO : VAGNER DE OLIVEIRA - RS095946
INTERES. : EXTREME WORLD - EVENTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA
INTERES. : RONILDO DA SILVA RIET

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL À LUZ DOS ÓBICES DAS SÚMULAS E DA AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por dissociação das razões recursais, incidência da Súmula n. 7 do STJ, harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência sobre conversão em perdas e danos (Súmula n. 83 do STJ), ausência de similitude fática e de cotejo analítico e deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a ação de procedimento comum que busca anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca nominativa “Rainha das Piscinas” e constituir o registro, com pedidos sucessivos de limitação por especialidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a invalidade do indeferimento, converteu a obrigação em perdas e danos a apurar em liquidação, condenou o INPI ao pagamento de honorários na liquidação e fixou honorários em favor do corréu, com suspensão pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários recursais em 20%; embargos de declaração rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissões quanto ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 e à posição processual do INPI; (ii) saber se a conversão em perdas e danos configurou julgamento extra petita em afronta aos arts. 141, 324 e 492 do CPC; (iii) saber se o INPI deve ser reconhecido como interveniente especial/litisconsorte sui generis, sem condenação em honorários e perdas e danos, à luz dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/1996; (iv) saber se houve violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 por admitir convivência suscetível de confusão com marca

anterior; (v) saber se foram violados os arts. 5º, 276 e 278 do CPC por comportamento contraditório e regras de nulidade e preclusão; (vi) saber se não se observou o art. 129, caput e § 1º, da Lei n. 9.279/1996 quanto à atributividade e direito de precedência; e (vii) saber se houve divergência jurisprudencial sem cotejo analítico e sem similitude fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo claro e objetivo as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

7. A conversão da obrigação em perdas e danos é possível quando inviável a tutela específica, à luz do art. 499 do CPC, e o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte; incide a Súmula n. 83 do STJ.

8. A revisão das conclusões sobre distintividade, especialidade e inexistência de confusão com marca anterior demanda reexame de provas; incide a Súmula n. 7 do STJ.

9. As teses sobre interveniência do INPI e sobre boa-fé/venire contra factum proprium carecem de fundamentação suficiente; incide a Súmula n. 284 do STF.

10. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ; de todo modo, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha ao entendimento desta Corte sobre a conversão da obrigação em perdas e danos à luz do art. 499 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre distintividade, especialidade e ausência de confusão marcária. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a irresignação apresenta fundamentação deficiente quanto à interveniência do INPI e às alegadas nulidades por venire contra factum proprium. 4. A comprovação do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática, conforme art. 1.029, § 1º, do CPC e art. 255, § 1º, do RISTJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III, *a*; CPC, arts. 1.022, 485, § 3º, 141, 324, 492, 493, 499, 85, § 2º e § 11, 1.021, § 4º e § 5º, 489, 373, 473, § 3º, e 1.029, § 1º; Lei n. 9.279/1996, arts. 124, XIX, 129, *caput* e § 1º, 57, 118 e 175; CDC, art. 14; RISTJ, art. 255, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83, 568, 211 e 182; STF, Súmulas n. 282, 283 e 284; STJ, AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.293.365/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.734.125/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.803.365/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021; STJ, REsp n. 1.993.029/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.197.374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025; STJ, AgRg no Ag n. 1.397.365/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012; STJ,

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por dissociação das razões recursais em relação aos fundamentos do acórdão recorrido, por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de matéria fático-probatória, por harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ) no ponto da conversão em perdas e danos, por ausência de similitude fática e de cotejo analítico na alegada divergência jurisprudencial, e por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) (fls. 485-488). Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.

Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória, atraindo a Súmula n. 182 do STJ, e que subsistem os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de cotejo analítico para a alínea *c* (fls. 540-545).

O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do TRF da 4ª Região em apelação cível nos autos de ação de procedimento comum.

O julgado foi assim ementado (fl. 324):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NULIDADE AFASTADA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS. DISTINTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE FORMA HARMÔNICA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DO REGISTRO. DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESPROVIMENTO.

1. A conversão em perdas e danos não implica em julgamento extra petita, nos termos do art. 499 do CPC, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.
2. Consoante dispõe o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), para

uma marca ser passível de registro, não pode representar imitação ou reprodução de elemento característico de título de estabelecimento, nome de empresa de terceiros ou marca alheia já registrada ou que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, suscetível de causar confusão ou associação com sinal ou marca alheios.

3. A distintividade é, pois, condição fundamental para o registro de uma marca. No entanto, a análise da distinção entre os sinais de marca deve envolver todos os fatores atinentes à própria função da marca, inclusive elementos gráficos, fonográficos e semânticos.

4. No caso dos autos, há evidente distinção entre a marca cujo registro se pretende e aquela apontada como impeditiva do registro. Além disso, trata-se de serviços diversos, especificados de maneira diferente pela própria Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL) e destinados a públicos totalmente distintos, inexistindo prejuízo ao consumidor ou possibilidade de causar confusão; razão pela qual não havia óbice ao registro da marca como pretendido pela parte autora.

5. Entretanto, considerando a necessidade de tutela de direito de terceiro de boa-fé e a consequente impossibilidade de se determinar que a autarquia proceda ao registro postulado, resta convertida a obrigação em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença.

6. Apelo desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 396):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

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

a) 1.022, do Código de Processo Civil, c/c 485, § 3º, do Código de Processo Civil, porque houve negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar teses sobre o óbice do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 e sobre a posição processual do INPI, e ao não sanar omissões indicadas em embargos de declaração;

b) 141, 324, 492, do Código de Processo Civil, já que a conversão em perdas e danos configurou julgamento extra petita, com condenação em objeto diverso e sem pedido determinado;

c) 57, 118, 175, da Lei n. 9.279/1996, pois o INPI deveria ser qualificado como interveniente especial/litisconsorte sui generis, sem sujeição à condenação em honorários e perdas e danos;

d) 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, pois o acórdão teria afastado indevidamente o óbice legal que veda reprodução/imitação suscetível de confusão ou associação, admitindo convivência indevida com marca anterior;

e) 5º, 276, 278, do Código de Processo Civil, porquanto foram violados deveres de boa-fé, vedação ao comportamento contraditório e regras sobre nulidades e preclusão relacionadas ao venire contra factum proprium;

f) 129, caput e § 1º, da Lei n. 9.279/1996, visto que não se observou o princípio da atributividade e o direito de precedência ao registro.

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a conversão em perdas e danos não configura julgamento extra petita e que a distintividade e a especialidade afastam o impedimento do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, divergiu dos entendimentos dos REsp 1.775.812/RJ e REsp 1.817.109/RJ (fls. 417-452).

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido por falta de fundamentação; requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o julgado e se julgue improcedente a ação, excluindo-se a condenação em honorários e indenização; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça o INPI como interveniente especial; requer ainda o provimento do recurso para que se fixe a indenização em valor certo (fl. 463).

Contrarrazões às fls. 470-481.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de procedimento comum em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o registro da marca nominativa “Rainha das Piscinas” e a constituição do registro em seu favor, com pedidos sucessivos de limitação por especialidade.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a invalidade do indeferimento, converteu a obrigação em perdas e danos a apurar em liquidação, condenou o INPI ao pagamento de honorários a serem fixados na liquidação e fixou honorários de R\$ 1.500,00 em favor do corréu RONILDO DA SILVA RIET, com suspensão pela gratuidade (fls. 318-319).

A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários recursais em 20% (fls. 320-322).

I - Art. 1.022, do Código de Processo Civil

No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, aduzindo omissões quanto ao óbice do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 e à posição processual do INPI, apesar da oposição de embargos de declaração.

O acórdão dos embargos rejeitou vícios de omissão, obscuridade ou contradição e consignou que as questões pertinentes foram enfrentadas, bastando para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Confira-se, para fins de contextualização, trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 319-322):

“Julgamento *extra petita*

Sustenta o INPI que a sentença caracteriza julgamento *extra petita* por converter, de ofício, o pedido de condenação à obrigação de fazer (proceder ao registro da marca do autor) em indenização por perdas e danos.

Contudo, não merece prosperar a alegada causa de nulidade da sentença.

Com efeito, de acordo com o que preceitua o art. 493 do CPC, quando sobrevier um fato involuntário ou não ao ajuizamento da ação, em qualquer de suas fases, que tenha o condão de modificar a estabilidade do processo, não poderá ele deixar de ser apreciado pelo órgão jurisdicional:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Nesse passo, o legislador expressamente previu, no art. 499 do CPC, a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, caso, no curso da ação, reste evidenciada a impossibilidade da tutela específica ou equivalente, *verbis*:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

No caso dos autos, restou demonstrada a impossibilidade de se determinar ao INPI que procedesse ao registro da marca nominativa pretendida pelo autor ("Rainha das Piscinas") dada a necessidade de proteção do interesse jurídico de terceiro de boa-fé, que teve marca idêntica concedida pela autarquia em 19/02/2019 (nº 914049038), após o ajuizamento da demanda.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conversão em perdas e danos não implica em julgamento *extra petita*, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC de 1973 (atual art. 499 do CPC 2015, acima transcrito), ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1.- Não tendo a parte apresentado argumentos novos capazes de alterar o julgamento anterior, deve-se manter a decisão recorrida. 2.- A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não configura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no Ag 1.397.365/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 18/09/2012) - grifou-se.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não configura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, ainda que não haja pedido

explícito nesse sentido. 2. Na hipótese em análise, tendo em vista a impossibilidade de anulação do contrato de reintegração dos recorridos na posse do imóvel, é possível a conversão da ação em indenização por perdas e danos. 3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp nº 1.043.813/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 27/09/2011) - *grifou-se*.

Destarte, deve ser afastada a alegação de nulidade.

Mérito

O autor ajuizou a presente demanda objetivando anular o ato administrativo praticado pelo INPI que indeferiu o pedido de registro da marca nominativa "Rainha das Piscinas" na Classe NCL (10) 41 (nº 906821940), em razão da anterioridade do registro nº 902363379 ("O rei da piscina", de titularidade da empresa Extreme World - Eventos Esportivos Ltda. – ME, fulcro no art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96.

O dispositivo citado estabelece o seguinte, *verbis*:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Segundo o princípio da atributividade, específico do direito marcário, a propriedade e o uso exclusivo da marca são adquiridos pelo registro (art. 129, *caput*, Lei nº 9.279/96) .

Assim, em regra, o registro de marca será conferido àquele que primeiro depositou o perante INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica, conforme menciona o art. 129 da Lei nº 9.279/96. O mesmo artigo, porém, no seu § 1º abarca exceção, qual seja, quando restar demonstrado o pré-uso do sinal:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

(...)

Também é de conhecimento que a proteção exclusiva é limitada ao segmento de mercado para o qual a marca foi registrada, essencialmente a especificação da atividade exercida pelo titular da marca. Neste ponto, para a delimitação das atividades e a verificação da disponibilidade de determinado sinal distintivo para determinada atividade, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), sistema de 45 classes divididas entre produtos e serviços, as quais são subdivididas em especificações que, por sua vez, desdobram-se em diversas atividades.

No caso dos autos, o INPI indeferiu o pedido de registro depositado pela parte autora em 30/09/2013 (evento 1, OUT5) para registro da marca na classe 41 da NCL (10), com a seguinte especificação: "Concursos de beleza (Organização de -); Organização de concursos de beleza", por entender que a marca reproduz ou imita registro de terceiro (nº 902363379 - evento 1, OUT6).

De fato, é incontroversa a anterioridade do registro da marca de titularidade da empresa Extreme World - Eventos Esportivos Ltda. – ME, depositada em 13/10/2010 e concedida em 15/01/2023, com vigência até 15/01/2023 e prazo extraordinário para prorrogação até 15/07/2023 (evento 1, OUT6).

Entretanto, ponto crucial na presente análise é a distintividade dos sinais marcários em questão. Com efeito, 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.

A *contrario sensu*, é possível concluir que para uma marca ser passível de registro, não pode representar imitação ou reprodução de elemento característico de título de estabelecimento, nome de empresa de terceiros ou marca alheia já registrada ou que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, suscetível de causar confusão ou associação com sinal ou marca alheios.

Na hipótese, entendo que a sentença deu adequada solução à lide, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, *verbis* (evento 107, SENT1):

(...)

A parte autora, como pessoa física, requereu em 30/09/2013 o registro de marca nominativa "Rainha das Piscinas", o qual foi indeferido pelo INPI em 10/05/2015, conforme documento juntado ao evento 1, sob Outros 5, pelo seguinte fundamento:

Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 902363379 (O REI DA PISCINA). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

O registro pretendido era puramente nominativo, pela classe "Concursos de beleza (Organização de)"

A marca apontada como em reprodução é a marca mista "o Rei das Piscinas", sem direito ao uso exclusivo da expressão "piscina", com registro deferido pelo INPI em 15/01/2013, conforme documento juntado ao evento 1, sob Outros 6, com a seguinte apresentação:

Classificação Internacional de Viena- CFE (4) Código Descrição
24.9.3 Coroas estilizadas ou de fantasia

26.4.4 Outros paralelogramos, trapézios e quadriláteros irregulares, quadriláteros com um ou mais cantos arredondados

27.5.1 Letras apresentando um grafismo especial

O registro admitido foi de classe mista, pela classe "Divertimento, Informação, Assessoria, Consultoria, Produção..."

Para análise do acerto ou desacerto da conduta adotada pelo INPI, de rigor verificar se há reprodução ou imitação, total ou parcial, da marca "o Rei das Piscinas" para distinguir serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação, causa ao indeferimento do registro apontada pelo INPI, com fundamento no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial.

Tenho que não se configurava a hipótese de vedação legal de registro.

A um, porque a marca pretendida pelo autor era nominativa e não mista, como a marca da empresa Extrem World.

A dois, porque não havia direito exclusivo ao uso da expressão "piscina" conforme registro deferido à empresa Extreme World (Outros 6 do evento 1).

A três, porque não há confusão da Classe Nice do registro pretendido, sendo a da parte autora "Concursos de beleza" e a da empresa Extreme World ""Divertimento, Informação, Assessoria, Consultoria, Produção..."

A quatro, porque não há comunhão de objetos sociais, sendo o autor pessoa física com objetivo de organizar concursos de beleza e as atividades de negócio da empresa Extreme World de natureza diversa, conforme documento juntado como Outros 7 no evento 1: Produção e promoção de eventos esportivos, Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de tradução, interpretação e similares, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente, Design de interiores e Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente.

Destaca-se que o mesmo pedido, apresentado pelo corréu Ronildo em 19/01/2018, com apresentação de marca mista, foi concedido em 19/02/2019, conforme Outros 5 do evento 66:

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados. Concluído o exame e verificada a registrabilidade da marca, defere-se o pedido de registro.

Ora, ainda que a marca de R. D. S. R. fosse mista e agregasse elementos gráficos e visuais, que contribui para reforçar a distinção com a marca da empresa Extreme World, a especificação do objeto é idêntica à requerida pelo autor e possui o mesmo nome, não tendo o INPI se desincumbido do ônus de demonstrar o porquê

do entendimento da ausência de incidência do mesmo impediente apontado em relação ao autor, quanto ao disposto no art. 124, XIX, da LPI, embora expressamente intimado a tanto nos despachos dos eventos 60 e 68.

Destaco que os argumentos apontados na petição do evento 84, quanto à distinção entre marca nominativa e marca mista, não são hábeis a justificar o indeferimento com base no referido art. 124 da LPI e que a subjetividade apontada em relação aos “examinadores de marcas do INPI” devem se transformar em fundamentação objetiva quanto ao enquadramento em critérios que gozam de previsão legal expressa.

A conduta do INPI, ao registrar a mesma marca em pedido posterior, sem cogitar de qualquer semelhança com "O Rei das Piscinas" implica nítido reconhecimento quanto à ausência de confusão com a marca registrada da corré Extreme World, tendo inclusive ressaltado a oportunidade de levantamento posterior de questionamento quanto à marca concedida em 19/02/2019 na referida petição do evento 84:

E, informa, que podem eventuais interessados levantarem questões relativas ao deferimento do pedido posterior, este sob a forma mista indicada acima, de nº 914.049.038, concedido em 19/02/2019.

A exegese do referido diploma deve ser feita, como já antecipado pelo INPI ao indeferir o uso exclusivo do termo "piscina" à empresa Extreme World, com atenção ao fato de que, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus da coexistência, como de fato, tal ônus foi imposto ao ser deferido o registro da marca "Rainha das Piscinas" ao corréu R. D. S. R..

(...)

Convém mencionar, por oportuno, que a finalidade da proteção do uso das marcas, prevista no art. 129 da Lei de Propriedade Industrial – LPI é a de impedir “ (...) a usurpação proveito econômico parasitário e o desvio de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (...)”, conforme mencionado pela Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.105-422 – MG.

Nesse ponto, é de se salientar que, a despeito do registro na classe 41 da NCL, os interessados atuam em segmentos de mercado totalmente distintos, tanto que os serviços são especificados de maneira diferente pela própria Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL) e destinados a públicos distintos.

Tem-se, pois, que o motivo indicado pela autoridade administrativa (violação ao art. 124, XIX da LPI) é inválido, estando-se diante de ato nulo, eivado de ilegalidade. Assim, é de ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de marca.

Igualmente, considerando a impossibilidade de se determinar que a autarquia proceda ao registro pretendido diante da necessidade de tutela de direito de terceiro

de boa-fé (R. D. S. R.), merece ser mantida a decisão monocrática também no ponto em que converteu a obrigação em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Honorários recursais

Considerando o disposto no art. 85, § 11, CPC, e que está sendo negado provimento ao recurso, majoro em 20% os honorários fixados em desfavor do INPI; a incidirem sobre o valor dos honorários apurados em liquidação de sentença, respeitados os limites máximos das faixas de incidência previstas no § 3º do art. 85.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

(...)

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.

REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS. NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

(...)

8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No presente caso, 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.

É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e motivadamente.” (REsp 415.706/PR , Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.

Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

II - Arts. 141, 324 e 492, do Código de Processo Civil

A recorrente afirma julgamento extra petita em razão da conversão, de ofício, da obrigação de fazer em perdas e danos, sem pedido determinado.

O acórdão recorrido afastou a nulidade e concluiu que a conversão encontra amparo no art. 499 do Código de Processo Civil e na jurisprudência do STJ.

Assim, ao decidir que a conversão da obrigação em perdas e danos é possível quando inviável a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, está em sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. NORMAS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO OU DA OBTENÇÃO DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. ART. 461, § 1º, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas n. 282/STF e 211/STJ quando as normas legais indicadas no recurso especial não foram objeto de específico debate no acórdão da apelação cível, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração.

2. Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC).

3. A não impugnação de fundamento autônomo da decisão agravada atrai o óbice previsto na Súmula n. 182/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.293.365/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/10/2015, grifei.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR. ART. 18 DO CDC. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na linha de precedentes desta Corte, o pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo da petição.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a conversão da obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita. Precedentes.

4. O fabricante responde solidariamente com o fornecedor por vícios do produto ou do serviço. Precedentes.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp n. 1.734.125/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. A conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do

CPC/73 para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte. Súmula 568/STJ.

7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conversão em perdas e danos, em razão de ser impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático correspondente, como na hipótese, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.803.365/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021, grifei.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto em 20/7/2021 e concluso ao gabinete em 22/2/2022.

3. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação de honorários violou o parâmetro da objetividade, previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015; e b) caracteriza inovação recursal o pedido, veiculado em apelação, de conversão de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.

4. Não se vislumbra o efetivo prequestionamento da linha argumentativa referente à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual inviabilizada está sua apreciação.

5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC)" (AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).

6. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.993.029/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022, grifei.)

III - Art. 124, XIX, da/o Lei n. 9.279/1996; e Art. 129, da/o Lei n. 9.279/1996

Alega o recorrente que houve violação ao óbice legal ao admitir convivência suscetível de confusão ou associação com marca anterior e que não se observou o princípio da atributividade e o direito de precedência.

O Tribunal de origem, examinando distintividade, especialidade e público-alvo, afirmou que os sinais e serviços são distintos, inexistindo confusão ao consumidor, e, diante do registro posterior concedido a terceiro de boa-fé, confirmou a conversão em perdas e danos (fls. 320-324).

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

IV - Arts. 57, 118 e 175, da/o Lei n. 9.279/1996

A parte alega que o INPI deveria figurar como interveniente especial/litisconsorte *sui generis*, sem condenação em honorários e perdas e danos.

O acórdão reconheceu a legitimidade do INPI para figurar no polo passivo e a responsabilidade pela sucumbência, não acolhendo a tese de interveniência exclusiva (fls. 394-395).

A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia, atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF.

V - Arts. 5º, 276 e 278, do Código de Processo Civil

Sustenta, com base na boa-fé objetiva e no *venire contra factum proprium*, nulidades e preclusões por comportamento contraditório.

O acórdão tratou dos fundamentos legais aplicáveis e não reconheceu nulidades processuais, mantendo a solução adotada na sentença.

A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia, mais uma vez impõe a aplicação da Súmula n. 284/STF.

VI - Divergência jurisprudencial

A parte invoca dissídio com julgados do STJ, sem proceder ao cotejo analítico e sem demonstrar similitude fática com o acórdão recorrido (fls. 417-452).

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas; deve a parte proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não ocorreu no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC, e se a decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em

face da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante de perícias indiretas, conforme a alínea c do art. 105, III, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso especial. 3. **A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática**".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, 473, § 3º, e 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2022. (AgInt no AREsp 2197374 / PR- AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL-2022/0268781-9. relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/06/2025, DJEN de 23/06/2025, grifei).

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a Súmula n. 83/STJ, a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme acórdãos acima transcritos.

VII - Conclusão

Ante o exposto, **conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial para negar-lhe provimento.**

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2º do referido artigo.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AREsp 2.684.756 / RS
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0245208-6

Número de Origem:
50091781220194047100

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

AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO : CASSIO ALVES BORGES

ADVOGADO : VAGNER DE OLIVEIRA - RS095946

INTERES. : EXTREME WORLD - EVENTOS ESPORTIVOS E MARKETING
LTDA

INTERES. : RONILDO DA SILVA RIET

ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE DIREITO AUTORAL

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/03/2026 a 09/03/2026, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

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, 09 de março de 2026