



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2188172 - MG (2024/0472429-4)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : COISAS DA TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
DAVI BALSAS - SP329514
RECORRIDO : DESINCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
ADVOGADOS : JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO - MG150225
GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - MG126906
LUCILA COSTA KHOURI - MG198262

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. *TRADE DRESS*. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA950/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE (REGISTRO MARCÁRIO PELO INPI). INEXISTÊNCIA DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre concorrência desleal e proteção do conjunto-imagem (trade dress) em demanda entre particulares, matéria de competência da Justiça Estadual, nos termos do Tema Repetitivo 950/STJ.
2. A concessão de tutela jurisdicional abrangida pelo pedido inicial não implica julgamento fora do pedido.
3. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
4. O registro marcário concedido pelo INPI no curso do processo constitui fato superveniente que não desloca a competência para a Justiça Federal quando não se discute nulidade de registro, tampouco afasta a tutela inibitória fundada em concorrência desleal relativa a período anterior à concessão do registro.
5. A revisão das conclusões acerca da violação do "*trade dress*" (conjunto-imagem), confusão do consumidor e desvio de clientela demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
6. Recurso a que se nega provimento.

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 23/06/2026 a 30/06/2026, por unanimidade, negar 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, 30 de junho de 2026.

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2188172 - MG (2024/0472429-4)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : COISAS DA TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
DAVI BALSAS - SP329514
RECORRIDO : DESINCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
ADVOGADOS : JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO - MG150225
GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - MG126906
LUCILA COSTA KHOURI - MG198262

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. *TRADE DRESS*. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA950/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE (REGISTRO MARCÁRIO PELO INPI). INEXISTÊNCIA DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre concorrência desleal e proteção do conjunto-imagem (trade dress) em demanda entre particulares, matéria de competência da Justiça Estadual, nos termos do Tema Repetitivo 950/STJ.
2. A concessão de tutela jurisdicional abrangida pelo pedido inicial não implica julgamento fora do pedido.
3. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
4. O registro marcário concedido pelo INPI no curso do processo constitui fato superveniente que não desloca a competência para a Justiça Federal quando não se discute nulidade de registro, tampouco afasta a tutela inibitória fundada em concorrência desleal relativa a período anterior à concessão do registro.
5. A revisão das conclusões acerca da violação do "*trade dress*" (conjunto-imagem), confusão do consumidor e desvio de clientela demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
6. Recurso a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por COISAS DA TERRA ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA. – ME, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (fls. 1547-1548):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS- PRELIMINARES- INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – NULIDADE POR VÍCIO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO- SISTEMÁTICA DO PEDIDO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS) – EMBALAGENS ASSEMBELHADAS – CONCORRÊNCIA DESLEAL – LEI N. 9.279/1996 (LPI) – “SHAM LITIGATION” – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANOS MATERIAIS – CARACTERIZADOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA –ABALO À HONRA OBJETIVA – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABALO NA REPUTAÇÃO- SUCUMBÊNCIA - Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 950, “as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal”. - “Não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo. “(REsp 1537.996 – STJ) - Se o julgador de primeiro grau deixa de demonstrar que analisou as provas juntadas aos autos e as alegações das partes, há que se acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. - Anulada parcialmente a sentença, e encontrando-se madura a questão, deve o tribunal decidir desde logo o mérito, a teor do disposto no art. 1.013, §3º, IV, do CPC. - O trade dress é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem forma específica e distintiva de apresentação de uma marca ou produto no mercado que o difere dos demais. - Acervo probatório que demonstra a violação do trade dress do produto cuja marca é de titularidade da autora-, caracterizando, conjuntamente com a análise de outras questões, a concorrência desleal. - A teoria da “sham litigation”, advinda de julgamentos na Suprema Corte dos Estados Unidos, bem como de decisões administrativas perante o CADE, diz respeito ao ato de se valer do Poder Judiciário para ajuizar medidas judiciais com a única finalidade de prejudicar um concorrente direto, devendo a parte que a alega comprovar a existência de ações com o intuito único de eliminar a concorrência empresarial. - A indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) - Conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral em caso de abalo à sua honra objetiva, isto é, ao conceito e à reputação que ostenta no meio social. - Tendo em vista que a reputação da pessoa jurídica não foi fortemente abalada, descabida a pretensão de majoração do quantum indenizatório fixado na origem. - “Ainda que a solidariedade não seja expressamente prevista na Lei n. 9.279/1996, a responsabilidade civil é solidária para todos os autores e co-autores que adotem condutas danosas ao direito protegido de outrem, conforme sistema geral de responsabilidade estabelecido no art. 942 do CC/2002” (REsp 1.719.131/MG) - Consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na

perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente. (REsp 1837386/SP)

Os embargos de declaração opostos por LOHRAN BATISTA SCHMIDT 09988419600 foram acolhidos parcialmente para constar correção monetária pelos índices da CGJ, desde a data do arbitramento, e juros de mora desde o evento danoso (fls. 1614-1624).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 129, 130 e 175 da Lei 9.279/1996; os arts. 492 e 493 do Código de Processo Civil (CPC); bem como os arts. 489, § 1º, VI, 435, parágrafo único, e 371 do CPC.

Defende que, ao titular do registro marcário, é assegurado o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, e que, enquanto não desconstituído o registro pelo juízo competente, é inviável impor abstenção de uso.

Sustenta, nessa linha, violação dos arts. 129 e 130 da Lei 9.279/1996 e do art. 175 da mesma lei, ao afirmar que a determinação de abstenção de uso pelo juízo estadual pressupõe a nulidade do registro, matéria afeta à Justiça Federal com participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Alega que houve decisão *extra petita* e afronta ao art. 492 do CPC, pois a exordial teria se limitado ao pedido de abstenção de uso das marcas “Murchá” e “Descanchá”, e o acórdão teria ampliado indevidamente o objeto para análise de “*trade dress*” e de concorrência desleal.

Sustenta ofensa ao art. 493 do CPC, ao argumento de que o deferimento dos registros pelo INPI no curso do processo constitui fato superveniente apto a influir no julgamento do mérito, impondo sua consideração expressa.

Afirma nulidade por ausência de fundamentação, em violação aos arts. 489, § 1º, VI, 435, parágrafo único, e 371 do CPC, porque o acórdão não teria enfrentado a relevância dos registros concedidos, nem as provas novas aptas a infirmar as conclusões adotadas.

O recurso também aponta divergência jurisprudencial sobre (i) impossibilidade de impor abstenção de uso de marca regularmente registrada sem ação própria de nulidade, (ii) competência da Justiça Federal para a abstenção decorrente de registro válido e (iii) alcance dos direitos do depositante e do titular de marca no interregno entre depósito e concessão.

Contrarrazões às fls. 1789-1814, na qual a parte recorrida alega, em preliminar, deserção por ausência de preparo no Tribunal de origem; falta de prequestionamento dos dispositivos federais invocados; e óbice da Súmula 7/STJ. No mérito, defende a competência da Justiça Estadual à luz do Tema 950/STJ, por se tratar de concorrência desleal e *trade dress* entre particulares, sem pedido de nulidade de

registro; sustenta, ainda, a cópia do conjunto-imagem e a confusão ao consumidor comprovadas em laudo pericial; e requer a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Originariamente, a autora ajuizou ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais, com pedido de tutela de urgência, alegando que as rés passaram a fabricar, distribuir e comercializar os produtos “Murchá” e “Descanchá” com identidade visual semelhante, *layout*, disposição de textos e informações que reproduziriam o “*trade dress*” (conjunto imagem) do produto “Desinchá”, induzindo o consumidor a erro e acarretando prejuízos morais e materiais.

Em sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para confirmar a tutela de urgência que determinou às rés a abstenção de uso das marcas “Murchá” e “Descanchá” em qualquer meio, condenando-as ao pagamento de danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença e de danos morais fixados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ré, com distribuição de sucumbência recíproca.

Interpostas apelações, o Tribunal de origem rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de julgamento *extra petita*, acolheu a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto à corrê Vemate Verdinha e, no mérito, negou provimento às apelações das rés e deu parcial provimento ao recurso da autora apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando os réus ao pagamento das custas e despesas, incluindo a prova pericial, e majorando os honorários em favor dos procuradores da autora para R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantendo o restante da sentença.

Sobreveio, então, o recurso especial sob análise.

Inicialmente, não há falar em afronta aos arts. 489, §1º, VI, e 371 do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente a questão posta a julgamento, concluindo pela ocorrência de concorrência desleal.

Ademais, não verifico a alegada violação aos arts. 129, 130 e 175 da LPI, porquanto o acórdão não declarou a nulidade do registro marcário nem afastou sua eficácia *erga omnes*. Ao contrário, reconheceu expressamente que não se discutia a validade do registro concedido pelo INPI, limitando-se a examinar a prática de concorrência desleal e a violação do “*trade dress*” (conjunto-imagem), o que é plenamente compatível com a competência da Justiça Estadual.

Com efeito, conforme assentado por esta Corte Superior no julgamento do Tema Repetitivo 950/STJ:

As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto,

competete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

Quanto à suposta afronta ao art. 492 do CPC, a tese igualmente não se sustenta.

O acórdão corretamente afastou a nulidade por julgamento *extra petita*, com base na interpretação lógico-sistemática da petição inicial, consignando que (i) a causa de pedir envolvia desde o início confusão entre produtos, identidade visual e desvio de clientela; e (ii) a análise do "*trade dress*" constitui fundamento necessário para a apreciação do pedido de abstenção de uso e concorrência desleal.

No que toca ao fato superveniente, consubstanciado na concessão dos registros das marcas "Murchá" e "Descanchá" à ré, não verifico a alegada violação ao art. 435, que permite a juntada posterior de prova nova, nem ao art. 493 do CPC, que impõe ao magistrado tomar em consideração fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito ocorrido após o ajuizamento da ação.

O acórdão atestou o deferimento dos registros, mas consignou que a conduta ilícita se deu em período anterior à concessão, devendo o período da obrigação de não fazer ser apurado em fase de liquidação de sentença. Confira-se (fl. 1565):

Ressalte-se, ainda, que a MMª Juíza a quo achou por bem consignar que, apesar da ré Coisas da Terra Alimentos Funcionais Ltda ter conseguido o registro das marcas perante o INPI, no curso da ação, deve ser considerado que, no período anterior ao referido deferimento das marcas pela autarquia federal, restou identificado ofensa ao direito de propriedade, diante da identidade visual entre os produtos. Apontou, ainda, que o período do cumprimento da obrigação de não fazer será apurado na fase de liquidação de sentença.

De fato, com base no entendimento firmado no Tema Repetitivo 950/STJ e no art. 129 da LPI, enquanto inexistente registro validamente expedido pelo INPI, inexistente ato administrativo federal dotado de presunção de legitimidade a atrair a competência da Justiça Federal.

Nessa fase, a controvérsia permanece circunscrita ao plano privado, autorizando o Juízo Estadual a impor obrigação de não fazer, inclusive a abstenção do uso de sinais distintivos, como medida de repressão à concorrência desleal e de proteção contra confusão do consumidor.

Como, na hipótese, a condenação se limita à conduta praticada quando a ré ainda não ostentava a titularidade marcária reconhecida pelo INPI, entendo que o acórdão recorrido não se desviou da tese repetitiva.

Por fim, vale registrar que, com base na prova pericial realizada nos autos, o acórdão concluiu pela ocorrência de concorrência desleal e desvio de clientela, como se observa da transcrição abaixo (fls. 1566-1567):

Em seu laudo pericial (doc. de ordens 193/197), a ilustre expert assim concluiu quanto à distintividade dos elementos formadores do trade dress (doc. de ordem 194):

Em pesquisa de mercado, não foi constatada a existência de outra embalagem lançada no mercado anteriormente à embalagem do produto da Autora com grau de semelhança capaz de lhe retirar o caráter de novidade e originalidade do conjunto.

Já existiam embalagens de chás formadas por caixas predominantemente paralelepipedais contendo sachês, ou que apresentavam a cor verde, porém nenhuma com trade dress (conjunto-imagem) de embalagem à esta semelhante, em detalhes ou como um todo, envolvendo a COMBINAÇÃO de formato de caixa + formato de letras + cores aplicadas + marcas e sua forma de aplicação + dizeres e sua forma de aplicação + slogan + mensagens transmitidas.

(...)

2º. Passo: Apreciação das MARCAS

Apreciação sucessiva dos elementos em seu aspecto gráfico, fonético e visual

Resultado: **Coincidências entre as marcas - fonética e graficamente = a expressão “DESCANCHÁ” é muito semelhante à expressão “DESINCHÁ”, capaz de causar erro, dúvida ou confusão junto ao público;**

- fonética e graficamente = isolada e foneticamente, a expressão “MURCHÁ” não é muito semelhante à expressão “DESINCHÁ”;

- tipologia do conjunto e nos detalhes da grafia em letras cursivas = as 3 marcas são extremamente semelhantes em seus principais elementos

- fonte das letras utilizadas na grafia

- letras cursivas na cor branca

- elementos figurativos = **há identidade na aposição de desenho de folhas junto à sílaba “CHÁ”**, embora o desenho da folha das marcas da Ré não seja idêntico ao desenho das folhas da marca da Autora, e sem significar que a Autora ou a Ré foram as criadoras de tal recurso, mas é um detalhe presente em todas as 3 marcas

Quanto ao layout das embalagens(doc. de ordem 194), o laudo também concluiu pela identificação das marcas:

1) formatos e dimensões = são **idênticos**

2) forma de abertura da tampa e possibilidade de dobra = é **idêntica**

3) tampas = são **idênticas**

4) Abas laterais = são **idênticas**

5) Seção anterior = são **idênticas**

6) Cores = uso de recursos **idênticos**

7) Símbolos gráficos = uso de recursos **idênticos**

8) Mensagens sensoriais e motivacionais e outras subliminares = uso de recursos **idênticos**

9) Posicionamento de slogans (frases de propaganda) = **idênticos**

Por tais considerações, **diante da constatação de confusão dos consumidores na distinção entre marcas/produtos pela violação do conjunto-imagem (trade dress), com desvio de clientela**, notadamente em face da semelhança em que se apresentam as embalagens, tenho para mim que, a rigor, **restou mesmo demonstrada a concorrência desleal concernente à marca “Desinchá”**.

A revisão dessas conclusões não é permitida nesta via especial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

REsp 2.188.172 / MG
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0472429-4

Número de Origem:
10000190142430007 51797044620188130024

Sessão Virtual de 23/06/2026 a 30/06/2026

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 : COISAS DA TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA. - MICROEMPRESA

ADVOGADOS : ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
DAVI BALSAS - SP329514

RECORRIDO : DESINCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
ADVOGADOS : GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - MG126906
JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO - MG150225
LUCILA COSTA KHOURI - MG198262

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

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/06/2026 a 30/06/2026, por unanimidade, decidiu negar 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, 30 de junho de 2026