



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2826881 - RJ (2024/0479006-5)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : OPTIMA-MASCHINENFABRIK DR. BÜHLER GMBH CO. KG
ADVOGADA : CELINO BENTO DE SOUZA - PR108745
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : FUCAPE MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA
OUTRO NOME : ESGN – EMPRESA DE SOLUÇÕES EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO OLIVEIRA CARDOSO - ES000522A
FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. (1) E (2) COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. CORTE FLUMINENSE QUE, COM BASE EM ANÁLISE MERCADOLÓGICA, CONSTATOU A ATUAÇÃO DAS SOCIEDADES NO MESMO SETOR DE SERVIÇOS E TAMBÉM A IDENTIDADE GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA ENTRE OS ELEMENTOS NOMINATIVOS DOS CONJUNTOS MARCÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA TITULAR DO REGISTRO ANTERIOR, QUE É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E CONSUMERISTA. REFORMA DA CONCLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. (3) E (4) REGISTRO. MARCA NOMINATIVA DESPIDA DE DISTINTIVIDADE E ACRESCIDA DA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE AS RESPECTIVAS TITULARES ATUAM NO MESMO NICHOS COMERCIAL. INVIABILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS POR FORÇA DESTAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AOS SISTEMAS ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE ESPECÍFICO. (5) PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ESPECIAL

INTERPOSTO COM ESTEIO EM AFRONTA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NORMA LEGAL TIDA POR VIOLADA. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A convivência entre as marcas "OPTIMA" e "OTIMA SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE", pertencentes a sociedades que atuam no mesmo setor de serviços aliada à identidade gráfica, fonética e ideológica dos conjuntos marcários, independentemente da anuência da titular do registro anterior, circunstância insuficiente para afastar a infração às ordens econômica e consumerista, revela-se inviável.

2. O revolvimento da conclusão de colidência entre as marcas alcançada pelo Tribunal fluminense a partir de análise mercadológica e de todo o acervo fático-probatório carreado aos autos constitui óbice por força da Súmula n. 7 desta Corte Superior, a teor de precedentes desta Corte Superior.

3. Em que pese a possibilidade teórica de coexistência de marcas nominativas despidas de distintividade, quando as respectivas titulares empreendem no mesmo nicho comercial configura-se a afronta aos sistemas econômico e consumerista e o consequente impedimento para a convivência, a teor de precedente específico do STJ.

4. A pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais encontra óbice na Súmula n. 284 do STF, haja vista a obrigatoriedade de apontamento da norma legal tida por violada quando da interposição do recurso especial baseado na alínea *a* do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/06/2025 a 09/06/2025, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2826881 - RJ (2024/0479006-5)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
AGRAVANTE : OPTIMA-MASCHINENFABRIK DR. BÜHLER GMBH CO. KG
ADVOGADA : CELINO BENTO DE SOUZA - PR108745
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : FUCAPE MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA
OUTRO NOME : ESGN – EMPRESA DE SOLUÇÕES EM GESTÃO DE
NEGÓCIOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO OLIVEIRA CARDOSO - ES000522A
FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. (1) E (2) COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. CORTE FLUMINENSE QUE, COM BASE EM ANÁLISE MERCADOLÓGICA, CONSTATOU A ATUAÇÃO DAS SOCIEDADES NO MESMO SETOR DE SERVIÇOS E TAMBÉM A IDENTIDADE GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA ENTRE OS ELEMENTOS NOMINATIVOS DOS CONJUNTOS MARCÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA TITULAR DO REGISTRO ANTERIOR, QUE É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E CONSUMERISTA. REFORMA DA CONCLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. (3) E (4) REGISTRO. MARCA NOMINATIVA DESPIDA DE DISTINTIVIDADE E ACRESCIDA DA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE AS RESPECTIVAS TITULARES ATUAM NO MESMO NICHOS COMERCIAL. INVIABILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS POR FORÇA DESTAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AOS SISTEMAS ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE ESPECÍFICO. (5) PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM ESTEIO EM AFRONTA À LEGISLAÇÃO

FEDERAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NORMA LEGAL TIDA POR VIOLADA. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A convivência entre as marcas "OPTIMA" e "OTIMA SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE", pertencentes a sociedades que atuam no mesmo setor de serviços aliada à identidade gráfica, fonética e ideológica dos conjuntos marcários, independentemente da anuência da titular do registro anterior, circunstância insuficiente para afastar a infração às ordens econômica e consumerista, revela-se inviável.

2. O revolvimento da conclusão de colidência entre as marcas alcançada pelo Tribunal fluminense a partir de análise mercadológica e de todo o acervo fático-probatório carreado aos autos constitui óbice por força da Súmula n. 7 desta Corte Superior, a teor de precedentes desta Corte Superior.

3. Em que pese a possibilidade teórica de coexistência de marcas nominativas despidas de distintividade, quando as respectivas titulares empreendem no mesmo nicho comercial configura-se a afronta aos sistemas econômico e consumerista e o consequente impedimento para a convivência, a teor de precedente específico do STJ.

4. A pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais encontra óbice na Súmula n. 284 do STF, haja vista a obrigatoriedade de apontamento da norma legal tida por violada quando da interposição do recurso especial baseado na alínea *a* do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OPTIMA-MASCHINENFABRIK DR. BÜHLER GMBH CO. KG (OPTIMA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejo, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea *a*, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO PARA A MARCA DA AUTORA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. MARCA DA RÉ. EMPRESAS CONCORRENTES. IDENTIDADE GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA ENTRE OS SIGNOS MARCÁRIOS. INSUFICIENTE

DISTINTIVIDADE DA MARCA NOMINATIVA PRETENDIDA. CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS COM RELAÇÃO À EMPRESA CORRÊ. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. APELO DESPROVIDO.

1. Conforme relatado, OPTIMA-MASCHINENFABRIK DR. BÜHLER GMBH & CO. KG interpôs apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral consistente na decretação de nulidade do ato do INPI que indeferiu o pedido de registro nº 914.896.288 para a marca "OPTIMA", pertencente à parte autora, em razão da anterioridade impeditiva da marca da ré, "OTIMA SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE".

2. A controvérsia gira em torno do registro nº 914.896.288, referente à marca "OPTIMA" pretendida pela autora/apelante e seu escopo é saber se há impeditivo de registro, com fundamento no artigo 124, XIX da Lei 9.279/96.

3. A referida análise objetiva determinar se a marca - aquela cujo registro se pretende - possui ou não suficiente distintividade para subsistir, não havendo risco de que o público consumidor seja levado a erro quanto à sua origem, associando-as equivocadamente, o que impediria a concessão do registro.

4 . O exame das marcas deve ser feito em sua totalidade. A análise mercadológica permite constatar que as empresas são concorrentes, uma vez que operam no mesmo segmento, ou seja, na prestação de serviços de tecnologia da informação.

5. É inegável a identidade gráfica, fonética e ideológica entre os elementos nominativos que compõem tais registros, como bem apontado na sentença recorrida.

6. Assume maior relevo a questão quanto à possibilidade de confusão ou associação indevida.

7. Diante da identidade entre os elementos nominativos, o exame dos sinais considerados em sua totalidade permite concluir, quanto ao grau de semelhança, que não há distintividade suficiente entre os conjuntos marcários, o que impede a concessão do registro à marca nominativa da autora apelante, posto que os sinais das empresas litigantes são idênticos em seus elementos nominativos e assinalam os mesmos serviços.

8. A concordância da titular da anterioridade impeditiva tampouco é circunstância que por si só autoriza a concessão do registro pretendido pela apelante, visto que a regulamentação dos registros de marcas pauta-se na tutela dos interesses dos consumidores, da ordem econômica, enfim, de aspectos de interesse público que extrapolam os interesses privados.

9. Também não seria aplicável a teoria da distância, pois, conforme foi considerado pelo INPI, diversos dos registros listados pela autora em sua peça inicial assinalam serviços que não guardam a mesma afinidade com os serviços identificados pela marca da autora ou pela marca apontada como anterioridade impeditiva.

10. Conclui-se estar correto o ato administrativo do INPI que indeferiu o registro da marca nominativa "OPTIMA" nº 914.896.288 à autora, ora apelante.

11. *Em que pese a inexistência de resistência da pretensão por parte da ré, ora apelada (ESGN - EMPRESA DE SOLUCOES EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA), a lei impõe a condenação em honorários advocatícios.*

12 - *Negado provimento à apelação interposta.*

13 - *Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença em 1%, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (e-STJ, fls. 259/260)*

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 346/347).

É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar.

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea a, da CF, OPTIMA-MASCHINENFABRIK alegou a violação do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, ao reputar que **(1)** não haveria colidência entre as marcas em confronto ("OPTIMA" e "OTIMA SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE", cujo titular é EMPRESA DE SOLUÇÕES EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. - ESGN); **(2)** haveria concordância da titular da outra marca quanto à concessão do novo registro, o que afastaria a possibilidade de confusão e associação entre elas e asseguraria a tutela do interesse do consumidor e da ordem econômica; **(3)** seria titular dos direitos sobre outras marcas nominativas formadas pelo elemento comum "OPTIMA", inclusive registradas anteriormente ao pedido ora indeferido, de modo que a atual pretensão consistiria em mera extensão de direito adquirido; **(4)** o núcleo marcário constituiria adjetivo de qualidade e, portanto, não passível de ser apropriado com exclusividade por um só titular, conforme se extrai da concessão de vários registros a terceiros na mesma Classe 42 e para o mesmo serviço de informática, desenvolvimento de softwares e hardwares. Por fim, **(5)** defendeu ser incabível o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais por ESGN, mesmo sem ter apresentado resistência ao pedido da ora recorrente, já que em contestação não se opôs e anuiu aos pedidos autorais.

Considerações iniciais

Preliminarmente ao exame dos itens *retro*, tem-se por necessário realizar uma breve narrativa acerca da objetividade e dos critérios científicos empregados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na análise da questão de fundo.

Trata-se de autarquia federal criada pela Lei n. 5.468/1970 e que tem por finalidade primordial executar, em todo o território nacional, as normas que disciplinam a propriedade industrial, entre as quais as previstas na Lei n. 9.279/1996, incluída a concessão de registro de marcas.

Para exercer tal atribuição, o Brasil aderiu à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), de modo que o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), atualmente em sua 12ª edição e que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe, visando garantir a uniformidade no registro de marcas em diferentes países e facilitar a sua proteção nas diversas áreas de atuação.

Assim, tem-se que a apreciação do pleito de registro de marca pelo INPI segue parâmetros estabelecidos internacionalmente e é efetuada com o estrito respeito a padrões científicos bem assentados e fixados pela comunidade acadêmica há dezenas de anos, periodicamente atualizados conforme o *estado da arte*, que merecem ser devidamente considerados por ocasião da atividade judiciária.

(5) Dos honorários sucumbenciais

No pertinente à pretensão de afastamento da incidência da verba sucumbencial sib o argumento de que ESGN não teria mostrado resistência ao pedido inicial e não faria jus ao valor, a interpretação que se extrai é que a parte se limitou a manifestar sua irresignação, não tendo declinado os dispositivos legais tidos por afrontados.

Ressalta-se que o mero inconformismo sem especificar de que modo teria concretamente ocorrido a violação de normativo federal, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, que dispõe: *É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.*

A propósito, vejam-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 170, §1º, DA LEI Nº 6.404/76, 467 E 471 DO CPC DE 1973. SÚMULA 284 DO STF. SÚMULA 371 DO STJ. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. INVIABILIDADE DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VALOR CORRETO DA COTAÇÃO DA AÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RENDIMENTOS DOS DIVIDENDOS. SÚMULA 284 DO STF.

1. Em relação à alegada ofensa aos arts. 170, §1º, da Lei nº 6.404/76, 467 e 471 do CPC/73, não se vislumbra a aduzida violação por falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar tal assertiva, caracterizando deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.

2. "Incabível a análise de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou súmula de Tribunal Superior". (AgRg no AREsp 462.700 /MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014).

3. A matéria referente ao critério do balancete mensal para a apuração do valor patrimonial da ação não foi apreciada pelo Tribunal de origem, carecendo do indispensável prequestionamento.

4. O acolhimento da pretensão recursal acerca do correto valor da cotação da ação demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. No tocante ao tema dos rendimentos dos dividendos, a ausência de indicação de dispositivo de lei federal tido por violado caracteriza a deficiência de fundamentação a inviabilizar a abertura da instância especial. Aplicação da Súmula 284/STF.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 802.042/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 29/8/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 20/6/2016)

(1) e (2) Da colidência entre as marcas e da anuência da outra titular

Conforme exposto, OPTIMA-MASCHINENFABRIK alegou a negativa de colidência entre as marcas "OPTIMA" e "OTIMA SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE" sob o argumento de que a convivência não causaria confusão ou

associação entre elas e nem se cuidaria de reprodução ou imitação de registro de marca de terceiro, além da alegada concordância da titular da outra marca quanto à concessão do novo registro, o que asseguraria a tutela do interesse do consumidor e da ordem econômica.

Verifica-se que a Corte fluminense, a partir de análise de mercado, concluiu que as titulares das marcas em comento concorrem no setor de serviços de tecnologia da informação e que não há dúvida da identidade gráfica, fonética e ideológica entre os elementos nominativos integrantes dos conjuntos marcários, independentemente da suposta anuência da ESGN, que se revela insuficiente para alterar a afronta aos preceitos da ordem econômica e consumerista, de natureza pública, nos termos seguintes:

A análise mercadológica permite constatar que as empresas são concorrentes, uma vez que operam no mesmo segmento, ou seja, na prestação de serviços de tecnologia da informação.

*Da mesma forma, **é inegável a identidade gráfica, fonética e ideológica entre os elementos nominativos que compõem tais registros, como bem apontado na sentença recorrida:***

(...)

Como se observa, assume maior relevo a questão quanto à possibilidade de confusão ou associação indevida.

*Assim, **diante da identidade entre os elementos nominativos, o exame dos sinais considerados em sua totalidade permite concluir, quanto ao grau de semelhança, que não há distintividade suficiente entre os conjuntos marcários, o que impede a concessão do registro à marca nominativa da autora apelante, posto que os sinais das empresas litigantes são idênticos em seus elementos nominativos e assinalam os, mesmos serviços.***

(...)

A concordância da titular da anterioridade impeditiva tampouco é circunstância que por si só autoriza a concessão do registro pretendido pela apelante, visto que a regulamentação dos registros de marcas pauta-se na tutela dos interesses dos consumidores, da ordem econômica, enfim, de aspectos de interesse público que extrapolam os interesses privados. (e-STJ, fl. 257 - sem destaque no original)

Outrossim, adotar conclusão diversa da que chegou o eg. TJRJ, que bem delineou a colidência entre as marcas por força das circunstâncias de que concorrem no mesmo nicho mercadológico e de que há identidade de elementos que as formam, bem como a independência da aquiescência da outra parte em referência ao resultado causado aos consumidores e à ordem econômica em geral, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir

2. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso.

A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF).

3. "O exame da colidência entre marcas não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade, além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor)" (AgInt no REsp n. 1.663.455/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

4. **O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).**

III. Dispositivo

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.246.460/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025 - sem destaque no original)

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. ELEMENTO FIGURATIVO. RAIOS. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO. ROUPAS E ACESSÓRIOS. PÚBLICO CONSUMIDOR COMUM. CONFUSÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7 /STJ. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 13/4/2018. Recursos especiais interpostos em 3/12/2021 e 7/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/4/2023.

2. O propósito dos recursos especiais consiste em definir (i) se o uso de símbolos em formato de raio nas peças de vestuário e em acessórios comercializados por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A viola a marca figurativa de titularidade de K2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e (ii) se o valor da compensação por danos morais comporta majoração.

3. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

4. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.

5. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido da ocorrência ou não de confusão ou de associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

6. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

7. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais pelos juízos de origem (R\$ 50.000,00) não destoia das balizas adotadas por esta Corte Superior para hipóteses semelhantes.

8. Recursos especiais não providos.

(REsp n. 2.091.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/3/2024, DJe de 21/3/2024 - sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA INVALIDADA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO EM APENAS UM ESTADO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Ação ajuizada em 19/11/2015. Recurso especial interposto em 19/2/2021 e concluso ao Gabinete em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 826771998, de titularidade da recorrida.

3. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

4. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor.

5. Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade.

6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam apenas regionalmente e em

unidades da federação distantes entre si, circunstância que afasta qualquer risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.944.265/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/5/2022, DJe de 6/5/2022 - sem destaque no original)

(3) e (4) Da viabilidade da concessão do registro

Nos termos do relatório, OPTIMA-MASCHINENFABRIK indicou que seria titular dos direitos sobre outras marcas nominativas formadas pelo elemento comum "OPTIMA", inclusive registradas anteriormente ao pedido ora indeferido, de modo que a atual pretensão consistiria em mera extensão de direito adquirido, além de sustentar que o núcleo marcário constituiria adjetivo de qualidade e, portanto, não passível de ser apropriado com exclusividade por um só titular, a teor da concessão de vários registros a terceiros na mesma Classe 42 e para o mesmo serviço de informática, desenvolvimento de *softwares* e *hardwares*.

O TJRJ, de outro vértice, expressamente assentou que se trata de marca nominativa e que este elemento tomado de forma isolada, mesmo guardando identidade em relação a outra já registrada, não atribui distintividade, mas quando se acrescenta a circunstância de que as respectivas titulares atuam no mesmo nicho mercadológico, tem-se o óbice à concessão almejada nos termos da vigente legislação, independentemente de eventual acolhimento da tese ora declinada pela recorrente em outras oportunidades, conforme o seguinte excerto:

Assim, diante da identidade entre os elementos nominativos, o exame dos sinais considerados em sua totalidade permite concluir, quanto ao grau de semelhança, que não há distintividade suficiente entre os conjuntos marcários, o que impede a concessão do registro à marca nominativa da autora apelante, posto que os sinais das empresas litigantes são idênticos em seus elementos nominativos e assinalam os mesmos serviços.

Nesse sentido, como bem colocado na sentença, a marca da autora/apelante é nominativa, desprovida de outros elementos que lhes pudesse conferir suficiente distintividade, tanto é que em um dos registros anteriores da apelante consta a ressalva "sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo "optima" - nº 822.210.029.

Outrossim, o fato de a apelante já ser titular de marca nominativa "OPTIMA", nº 914.896.229, não altera a conclusão pela impossibilidade de concessão do seu registro de nova marca nominativa, visto que eventual erro da autarquia não pode servir de fundamento para a concessão de outros registros, sendo certo que a análise deve se pautar nos requisitos de lei.

Além do que, consta análise do INPI de outra marca mista da apelante ressaltando a impossibilidade de uso exclusivo do elemento nominativo "OPTIMA" - nº 822.210.029.

A concordância da titular da anterioridade impeditiva tampouco é circunstância que por si só autoriza a concessão do registro pretendido pela apelante, visto que a regulamentação dos registros de marcas pauta-se na tutela dos interesses dos consumidores, da ordem econômica, enfim, de aspectos de interesse público que extrapolam os interesses privados.

Frise-se, mais uma vez, que as empresas atuam no mesmo segmento de mercado, não sendo o caso, pois, de aplicação do princípio da especialidade.

Também não seria aplicável a teoria da distância, pois, conforme foi considerado pelo INPI, diversos dos registros listados pela autora em sua peça inicial assinalam serviços que não guardam a mesma afinidade com os serviços identificados pela marca da autora ou pela marca apontada como anterioridade impeditiva. (e-STJ, fl. 257 - sem destaque no original)

A jurisprudência desta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que, apesar da viabilidade em tese de convivência de marcas despidas de distinção, quando os elementos nominativos se conjugam com a atuação de ambas as titulares no mesmo setor mercadológico, caracteriza-se a infração à ordem econômica e do consumidor, na esteira do seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSTITUIU REGISTRO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCLUSIVIDADE DE USO. MARCA "FRACA", EVOCATIVA OU SUGESTIVA. ELEMENTOS NOMINATIVOS. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO MARCÁRIO. DISTINTIVIDADE.

1- Ação distribuída em 18/7/2012. Recurso especial interposto em 28/9/2016 e concluso à Relatora em 29/11/2016.

2- O propósito recursal é definir se o prévio registro da marca CIA. DAS FÓRMULAS FARMÁCIA & MANIPULAÇÃO pelo segundo recorrido constitui óbice à concessão, ao recorrente, do registro da marca COMPANHIA DAS FÓRMULAS FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO.

3- A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados pelo recorrente impede, quanto a eles, o conhecimento do recurso especial.

4- A propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro, o qual assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, sendo, como é cediço, expressamente vedado o registro de marca que reproduza ou imite outra preexistente.

5- De acordo com o art. 122 da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais meramente genéricos, comuns ou descritivos.

6- A interpretação do disposto no art. 124, VI, da LPI revela que marcas que constituam expressão de uso comum, de pouca originalidade, sem suficiente forma distintiva (denominadas de

"fracas", evocativas ou sugestivas), autorizam a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro válido, admitindo-se sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.

7- Hipótese concreta, todavia, em que os elementos nominativos de ambos os conjuntos marcários estão combinados de maneira idêntica, de modo que, tratando-se de empresas que desempenham suas atividades no mesmo setor (manipulação e comércio de medicamentos), aquela que recebeu o registro com anterioridade tem o direito de uso exclusivo.

8- Não se pode confundir a possibilidade de uso, em separado, de algum dos elementos nominativos que integram o conjunto marcário, quando sobre eles não houver direito de exclusividade, com a possibilidade de utilização do próprio conjunto tal como registrado anteriormente, na medida em que se trata de situações diversas.

9- Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de serviços, possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelos mesmos elementos nominativos subverteria os principais objetivos do registro marcário, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência; e (ii) obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor.

10- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.639.961/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/2/2018, DJe de 2/3/2018 - sem destaque no original)

Nessas condições, **CONHEÇO** do agravo para **CONHECER EM PARTE** do recurso especial e, nessa extensão, **NEGAR-LHE PROVIMENTO**.

MAJORO em 1% o percentual dos honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de OPTIMA-MASCHINENFABRIK.

É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AREsp 2.826.881 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0479006-5

Número de Origem:
50149508520224025101

Sessão Virtual de 03/06/2025 a 09/06/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : OPTIMA-MASCHINENFABRIK DR. BÜHLER GMBH CO. KG

ADVOGADA : CELINO BENTO DE SOUZA - PR108745

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO : FUCAPE MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA

OUTRO : ESGN – EMPRESA DE SOLUÇÕES EM GESTÃO DE NEGÓCIOS
NOME LTDA

ADVOGADOS : FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893
BRUNO OLIVEIRA CARDOSO - ES000522A

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

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/06/2025 a 09/06/2025, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025