



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2202711 - RJ (2025/0087789-9)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : FORMITEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA.
ADVOGADOS : RAFAEL ATAB DE ARAUJO - RJ119920
CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL -
RJ133459
RECORRIDO : FORMITEX MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
ADVOGADO : WILLIAN PICKLER BATISTA - SC032904
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AFINIDADE MERCADOLÓGICA INEXISTENTE. RISCO DE CONFUSÃO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA INDENIZAÇÃO. PREJUDICADA.

1. O âmbito de proteção da marca é delimitado pelo princípio da especialidade, admitindo-se a convivência de sinais semelhantes quando ausente afinidade mercadológica e risco de confusão ou associação indevida, como no presente caso.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da distinção entre produtos, mercados e público consumidor demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Afastada a nulidade da marca, fica prejudicada a discussão sobre a competência da Justiça Federal para o pedido de indenização cumulada.
4. Recurso especial 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 2202711 - RJ (2025/0087789-9)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : FORMITEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA.
ADVOGADOS : RAFAEL ATAB DE ARAUJO - RJ119920
CAIO RICHIA DE RIBEIRO - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL -
RJ133459
RECORRIDO : FORMITEX MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
ADVOGADO : WILLIAN PICKLER BATISTA - SC032904
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AFINIDADE MERCADOLÓGICA INEXISTENTE. RISCO DE CONFUSÃO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA INDENIZAÇÃO. PREJUDICADA.

1. O âmbito de proteção da marca é delimitado pelo princípio da especialidade, admitindo-se a convivência de sinais semelhantes quando ausente afinidade mercadológica e risco de confusão ou associação indevida, como no presente caso.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da distinção entre produtos, mercados e público consumidor demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Afastada a nulidade da marca, fica prejudicada a discussão sobre a competência da Justiça Federal para o pedido de indenização cumulada.
4. Recurso especial a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por FORMITEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (fls. 438-440):

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO. MARCA MISTA “FORMITEX MÓVEIS”. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, XIX E XXIII DA LPI.

1. Caso concreto – Trata-se de apelação cível interposta pela FORMITEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. interposta em face da sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito quanto ao pedido indenizatório formulado com base nos artigos 186, 884 e 927 do CC e 208 e 209 da

LPI, nos termos do art. 485, IV, do CPC e, nos termos do art. 485, I, do CPC, julgou improcedente os pedidos formulados para a decretação da nulidade do registro nº 907.899.137, referente à marca mista “FORMITEX MÓVEIS”, concedida para a classe 20, de titularidade da empresa ré (FORMITEX MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA-ME), com o impedimento desta de utilização da referida marca ou de qualquer outra que se assemelhe, gráfica ou foneticamente com sua marca nominativa “FORMITEX” (e/ou variações), em qualquer meio e a qualquer título, sob pena de pagamento de multa diária equivalente a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e a sua indenização.

2. Sentença – O magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido indenizatório, com fundamento na incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar uma questão referente a duas pessoas jurídicas de direito privado, na qual inexistente interesse da Autarquia. No mérito, o juízo a quo negou a pretensão, por entender que, apesar de as marcas em cotejo compartilharem o mesmo elemento nominativo distintivo (FORMITEX), “é indubitável que as marcas em apreço, além de terem sido depositadas em classes diferentes, assinalam produtos distintos”, razão pela qual acrescentou que “o que a Autora pretende de fato é que seja estendido ao seu registro a proteção concedida as marcas de alto renome, o que não pode ser objeto da presente demanda”.

3. Argumentos suscitados na apelação da FORMITEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – (i) a pretensão de nulidade de um registro de marca é compatível com a sua pretensão de indenização, com base nos artigos 327 do CPC, 209 e 210 da Lei 9279/96 e “foi precisamente este o entendimento sedimentado no Enunciado 109 da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal”; (ii) é controladora da premiada empresa FORMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sendo a maior fabricante de laminados decorativos de alta pressão da América Latina, produto que é a principal matéria-prima utilizada no Brasil para revestimento de móveis, justamente o produto distinguido pela marca da apelada, que “reproduziu integralmente, com acréscimo, a marca registrada da Apelante, para assinalar produtos com clara afinidade mercadológica”; (iii) o acréscimo do termo genérico e descritivo “MÓVEIS” à expressão “FORMITEX” é insignificante “para efeito de distinção entre as marcas, já que a reprodução do termo “FORMITEX” causa um impacto extremamente semelhante”; (iv) “ao observar a inserção de uma nova marca no mercado, que carrega as expressões “FORMITEX” – reprodução total da marca da Apelante – e “MÓVEIS”, o consumidor acreditará se tratar, na verdade, da mais recente empresa integrante do premiado Grupo econômico controlado pela Apelante” ou “acreditará que a Apelante patrocina ou de alguma forma aprova o uso de sua marca em conexão com os produtos da empresa Apelada, o que não é verdade”; (v) “a marca “FORMITEX” se encontra registrada no Brasil há mais de 50 (cinquenta) anos, gozando a Apelante de absoluto prestígio em todos os segmentos de mercado onde suas empresas controladas atuam, especialmente no segmento de fabricação de material plástico para movelaria, onde é líder de mercado e conta com presença relevante em toda América Latina”; (vi) “a norma contida no artigo 124, inciso XXIII da Lei 9.279/96, também se aplica com perfeição à hipótese dos autos, já que disciplina os casos em que o titular da marca depositada infringe marca de terceiros que certamente não poderia deixar de conhecer - no caso a marca “FORMITEX” da Apelante - em razão de sua atividade/prática empresarial”; (vii) os apelados sequer contestaram a alegação de que a expressão “FORMITEX” constitui o elemento essencial do seu nome empresarial, desde 2003 (dois anos antes da constituição da Apelada), o que incide na vedação prevista no artigo. 124, V, da LPI; e (viii) “é fato que quem imita marca registrada comete ilícitos cíveis (bem como criminais), devendo reparar

todos os danos daí decorrentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil”, bem como dos artigos 208 e 209, caput, da LPI.

4. Argumentos suscitados nas contrarrazões da FORMITEX MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. – (i) incompatibilidade entre os pedidos de nulidade do registro marcário e de perdas e danos “em razão da incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento de postulação destinada ao órgão judiciário estadual” e mesmo que “fosse favorável o resultado da presente demanda, caberia a Recorrente manejar o processo de perdas e danos na Justiça Comum, nos termos do art. 327, inciso II do Código de Processo Civil”; (ii) “ao longo de 25 anos utilizando o nome fantasia “FORMITEX” jamais fora confundida com a Recorrente, tampouco a Apelante notificou ou formalizou qualquer reclamação em razão da utilização do nome fantasia, primeiro porque regular, segundo porque não merece amparo a tese de que pode haver risco de confusão ou associação indevida quando é clara a distinção de atividades desempenhadas e produtos fornecidos”; (iii) inexistência de semelhança entre os produtos assinalados por ambas as marcas, pois, “enquanto uma utiliza borracha e matéria plástica a outra tem fabricação própria de móveis sob medida”, razão pela qual o público consumidor é diverso; (iv) “a Apelante utiliza o nome fantasia “FÓRMICA” para fins comerciais e divulgação dos revestimentos para pisos e paredes, ou seja, é infundada a alegação de confusão aos consumidores, uma vez que os revestimentos são vinculados à marca “FÓRMICA”, enquanto a Apelada utiliza “FORMITEX” na fabricação de móveis, sendo notória a distinção entre as duas marcas”; (v) “a Recorrida jamais foi uma preocupação para a Recorrente, pois a utilização do nome “FORMITEX” pela Recorrida não afeta em nada a Apelante, tanto é verdade que o ajuizamento da demanda se deu no dia limite para prescrição”; (vi) “em suas razões de apelação a Recorrente utiliza sempre a hipótese e o imaginário do consumidor, sem jamais trazer qualquer prova de efetiva confusão, prejuízo ou embaraço causado pela Recorrente”; (vii) inaplicabilidade da “aplicação do art. 124, incisos V, XIX e XXIII da LPI, uma vez que a previsão legal contida neste dispositivo está vinculada diretamente ao mesmo ramo de negócios, o que definitivamente não é o caso dos autos” e (viii) “a Recorrente jamais pediu registro do seguimento nº 20, restando afastado qualquer risco de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor”.

5. Argumentos suscitados nas contrarrazões do INPI – não há violação ao inciso XIX do artigo 124 da LPI, “pois não existe afinidade mercadológica entre as marcas”, e, quanto à alegada notoriedade da marca da apelante (inciso XXIII do art. 124 da LPI), ressalta que “não há semelhança entre os sinais das marcas, uma vez que possuem distinção adequada para conviverem no mercado, não sendo passível de confusão perante o público consumidor”.

7. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1%, a título de honorários recursais.

Os embargos de declaração opostos pela FORMITEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. foram rejeitados (fls. 500-501).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 124, V, XIX e XXIII, 129, 130, III, 165, 189, I, 195, III, 209 e 210 da Lei 9.279/1996; os arts. 327, 371, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil (CPC); e, por fim, o artigo 10 bis e o artigo 8º da Convenção da União de Paris.

Sustenta que a Justiça Federal é competente para apreciar o pedido de indenização quando cumulado com o pedido de nulidade de registro de marca, em

atenção ao art. 327 do CPC, e que os arts. 209 e 210 da Lei 9.279/1996 amparam a pretensão indenizatória como consectário lógico do reconhecimento da violação.

Defende que houve reprodução integral com acréscimo da marca anterior, em afronta ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/1996, pois o acréscimo do termo meramente descritivo “MÓVEIS” não confere distintividade, e que há afinidade mercadológica entre os produtos assinalados, sendo suficiente a possibilidade de confusão para vedar a coexistência, amparada pelo art. 129 da Lei 9.279/1996.

Alega que a recorrida evidentemente não poderia desconhecer a marca “FORMITEX”, ante sua atuação no mesmo segmento de movelaria e a liderança da recorrente na fabricação de laminados decorativos, o que atrai a aplicação do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/1996, e que a manutenção do registro impugnado promove diluição da marca, em violação do art. 130, III, da Lei 9.279/1996.

Afirma que a expressão “FORMITEX” constitui elemento característico do nome empresarial da recorrente desde 2003, o que impede o registro conflitante, por força do art. 124, V, da Lei 9.279/1996 e do artigo 8º da Convenção da União de Paris.

Argumenta que a conduta da recorrida configura concorrência desleal, tipificada pelo art. 195, III, da Lei 9.279/1996, e que o artigo 10 bis da Convenção da União de Paris impõe proteção eficaz contra atos suscetíveis de estabelecer confusão, justificando a tutela indenizatória e inibitória.

Aduz, por fim, negativa de prestação jurisdicional, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em razão da rejeição dos embargos de declaração, e invoca o art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

Contrarrazões às fls. 586-587, na qual o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) alega inadmissibilidade do recurso especial por ausência de violação direta a dispositivo infraconstitucional, necessidade de reexame de provas, incidência da Súmula 7/STJ e, no mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Originariamente, a autora ajuizou ação de nulidade de registro de marca, com pedidos de abstenção de uso e indenização, em face de FORMITEX MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA e do INPI, objetivando a declaração de nulidade do registro nº 907.899.137 para a marca mista “FORMITEX MÓVEIS”, na classe 20, a imposição de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da abstenção de uso e a condenação em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação, além de custas e honorários.

Em sentença, o Juízo extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido indenizatório, por incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar controvérsia entre particulares sem interesse da autarquia, e julgou improcedentes os pedidos de nulidade e de abstenção de uso, ao fundamento de ausência de afinidade mercadológica e de confusão ou associação indevida, aplicando o princípio da

especialidade, e afastando a incidência dos arts. 124, V, XIX e XXIII, da Lei 9.279/1996 (fls. 320-325).

Interposta apelação, o Tribunal de origem a ela negou provimento, mantendo a extinção do pedido indenizatório e a improcedência dos pedidos de nulidade e abstenção de uso.

Sobreveio, então, o recurso especial sob análise.

O acórdão, adotando os fundamentos da sentença, concluiu pela inexistência de nulidade do registro, pois, embora as marcas compartilhem o elemento nominativo "FORMITEX", não há afinidade mercadológica nem risco de confusão ou associação indevida, em razão da distinção clara entre os produtos, os mercados de atuação e o público consumidor. Transcrevo, por oportuno, trechos do voto condutor (fls. 431-437):

No mérito, entendo que não há reparos a fazer na sentença.

Por conseguinte, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação per relationem -, adoto os fundamentos da sentença apelada, dos quais extraio os seguintes excertos, in verbis:

"(...)

O cerne da questão consiste em verificar se a anterioridade da marca "FORMITEX", de titularidade da Autora, pode impedir que o registro objeto da presente ação, de propriedade da sociedade Ré, para a marca "FORMITEX MÓVEIS", seja concedido, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, o qual merece reprodução: (...)

Primeiramente, verifica-se que o princípio da anterioridade milita em favor do registro de titularidade da Autora, visto que seu depósito foi feito em data anterior ao da marca concedida à sociedade Ré.

Quanto ao aspecto da reprodução ou imitação entre os sinais, inquestionável que as marcas em cotejo compartilham o mesmo elemento nominativo distintivo (FORMITEX), havendo identidade no que tange aos aspectos de grafia, fonética e ideológico. Ademais, como salientado pela Autora a expressão "MÓVEIS", acrescida na marca da sociedade Ré, é meramente descritiva do respectivo produto, sendo considerada "elemento secundário" na impressão geral do conjunto.

Da mesma forma, o elemento figurativo presente na marca da sociedade não é capaz de lhe atribuir suficiente distintividade, apresentando tipologia banal, sendo também considerado elemento secundário no conjunto.

Assim, haveria risco de confusão ou associação indevida, em caso de afinidade mercadológica.

Dessa forma, não resta dúvida de que o termo contido no conjunto marcário da sociedade Ré, inequivocamente, constitui reprodução com acréscimo da marca anterior "FORMITEX" de titularidade da Autora. No entanto, a suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os signos em questão, depende da análise do aspecto referente à afinidade entre os produtos assinalados.

Quanto à questão da afinidade mercadológica, comungo com o entendimento do INPI no sentido de os produtos assinalados pela marca da Autora e pelo sinal da sociedade Ré são distintos. No ponto,

faço referência aos argumentos apresentados pela área técnica da autarquia, os quais adoto como razões de decidir e reproduzo a seguir:

"Ora, não há qualquer semelhança entre os produtos assinalados pela autora e os produtos assinalados pela empresa ré, haja vista que borrachas e plásticos não se confundem com armários e mesas. O mais próximo que se pode chegar é a utilização da borracha e da matéria plástica para vedar ou colar os armários ou móveis produzidos pela empresa ré, porém, o público consumidor é totalmente diverso, ou seja, um compra para produzir e o outro compra como consumidor final. Desta forma, não é capaz de gerar uma confusão no público consumidor. (...)"

Dessa forma, no que tange ao aspecto da afinidade mercadológica, é indubitável que as marcas em apreço, além de terem sido depositadas em classes diferentes, assinalam produtos distintos. Sabe-se que, de acordo com o princípio da especialidade, o escopo de proteção da marca anterior – acarretando o indeferimento ou nulidade de registro posteriormente requerido – abrange, como regra geral, apenas produtos ou serviços inseridos em segmento de mercado idêntico ou afim. Em suma, o que a Autora pretende de fato é que seja estendido ao seu registro a proteção concedida as marcas de alto renome, o que não pode ser objeto da presente demanda.

(...)"

Acreasco o seguinte, diante das alegações recursais.

O art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial consigna que não é registrável como marca a "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".

Dessa forma, a colidência de marcas deve ser aferida não só em virtude da similaridade gráfica e fonética, como também da natureza idêntica ou afim dos produtos e serviços que elas visam a distinguir.

A autora (FORMITEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.) afirma que é controladora da empresa FORMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e que esta seria "a maior fabricante de laminados decorativos de alta pressão da América Latina, produto este que é a principal matéria-prima utilizada no Brasil para revestimento de paredes e móveis".

Em consulta ao sítio eletrônico do CNPJ, observa-se que a atividade econômica principal da autora é descrita como "Holdings de instituições não-financeiras, enquanto a da empresa ré é "Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais":

De acordo com informação contida em seu endereço eletrônico (<https://www.formitex.com.br/>), **a autora atua nos ramos de papéis, laminados decorativos, química, infraestrutura e logística portuária, combustíveis, turismo e "CSC". Assim, a atuação no ramo de "laminados decorativos de alta pressão" é apenas um dos segmentos mercadológicos aos quais se dedica a autora.**

Além disso, os laminados de alta pressão se consubstanciam em revestimentos de aplicação prática variada (móveis, paredes, pisos, instalações comerciais, fachadas, etc.), **o que conduz à conclusão no sentido da inexistência de afinidade mercadológica entre as marcas em confronto, pois o referido material funciona somente como um insumo para o produto final oferecido pela empresa ré, que se dedica ao ramo moveleiro.**

Por consequência, não há possibilidade de causar confusão ou erro nos consumidores das marcas em confronto, que são evidentemente

diferenciados, na medida em que buscam produtos distintos, pois o público da marca da autora busca adquirir os revestimentos para aplicação diversa (não somente em móveis) e o da marca da empresa ré busca adquirir especificamente os móveis sob medida que fabrica.

Para infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à distinção entre os produtos, às áreas de atuação das empresas e à ausência de confusão ou associação indevida, seria necessário reanalisar o acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.

Registro, por oportuno, que a interpretação dada pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o registro válido não concede monopólio sobre o signo, sendo o âmbito de proteção da marca restrito ao respectivo segmento mercadológico e, portanto, possível a convivência de marcas semelhantes se ausente o risco de confusão ao público.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a improcedência de ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. A agravante, titular do registro da marca "OPTME", alegou violação à Lei de Propriedade Industrial, sustentando que o uso do mesmo elemento nominativo pela agravada, em ramo diverso, configuraria concorrência desleal e violação ao direito de exclusividade marcária.

3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de colidência entre as marcas, considerando que as empresas atuam em segmentos econômicos distintos, sem risco de confusão ou associação indevida, aplicando o princípio da especialidade e reconhecendo o caráter genérico e evocativo do termo "OPTME".

4. A questão em discussão consiste em saber se o uso do termo "OPTME" por empresas que atuam em segmentos econômicos distintos configura violação ao direito de exclusividade marcária e concorrência desleal, à luz do princípio da especialidade.

5. A proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial ao titular de uma marca não se estende de forma ilimitada a todos os ramos do mercado, mas se circunscreve ao âmbito de atuação econômica em que se verifica identidade ou afinidade de produtos e serviços, salvo nos casos de marca de alto renome ou notoriamente conhecida.

6. O registro de marca confere ao titular o direito de utilizá-la com exclusividade dentro do respectivo segmento de mercado, não abrangendo o signo em si, salvo exceções previstas na legislação.

7. No caso, as empresas atuam em nichos econômicos distintos, com públicos-alvo e naturezas de serviços diferentes, não havendo sobreposição funcional ou afinidade mercadológica capaz de induzir erro ou confusão no consumidor médio.

8. O termo "OPTME", de natureza evocativa, não assegura exclusividade irrestrita sobre seu uso, sendo admitida a coexistência pacífica de sinais semelhantes desde que ausente confusão no mercado consumidor.

9. A jurisprudência do STJ reconhece que marcas evocativas ou compostas por termos genéricos não gozam de exclusividade ampla, aplicando-se o princípio da especialidade.

10. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.100.222/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. SINAL "EXTRA". UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO "EXTRA CELULARES" POR TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPRODUÇÃO DE MARCA COM ACRÉSCIMO DE TERMO DESCRITIVO. ATIVIDADES EM SEGMENTOS DISTINTOS. RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA NÃO CARACTERIZADO. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre os pontos essenciais à controvérsia, mesmo que o resultado do julgamento seja desfavorável à parte. A mera insatisfação com a decisão ou a divergência de entendimento não caracterizam omissão, contradição ou obscuridade, e a ausência de menção expressa a precedente invocado não enseja nulidade quando a fundamentação do julgado, por si só, demonstra a distinção ou superação implícita.

2. O registro de uma marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial confere ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96.

3. Apenas as marcas de alto renome, porém, têm assegurada, nos termos do art. 125 do mesmo diploma, proteção em todos os ramos de atividade.

4. No caso dos autos, o Tribunal local afirmou que a empresa demandada atuava em seguimento de mercado análogo mas não coincidente, inexistindo, portanto, risco de confusão aos consumidores, desvio de clientela ou diluição de marca.

5. Impossível, assim, acolher a pretensão recursal sem revolver fatos e provas, o que veda a Súmula n. 7 do STJ.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.031.960/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. EMPÓRIO SANTO EXPEDITO X ARMAZÉM SANTO EXPEDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ART. 124, INCISOS V E XIX, DA LEI Nº 9.279/1996. ALEGAÇÃO DE MARCA FRACA. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "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" (REsp n. 1.833.422/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).

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

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.025.187/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025)

E, uma vez afastada a nulidade da marca, fica prejudicada a análise da competência da Justiça Federal para julgar o pedido de indenização por perdas e danos, eis que, por consequência lógica, é incabível no caso.

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 2.202.711 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2025/0087789-9

Número de Origem:
50194939720234025101

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 : FORMITEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADOS : RAFAEL ATAB DE ARAUJO - RJ119920

CAIO RICHIA DE RIBEIRO - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

RECORRIDO : FORMITEX MOVEIS SOB MEDIDA LTDA

ADVOGADO : WILLIAN PICKLER BATISTA - SC032904

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 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