



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2939791 - SP (2025/0179742-6)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : BRITO E CIA LTDA
ADVOGADO : CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314
AGRAVADO : JESSICA FERRAZ BUTTINGER
ADVOGADOS : LUDMILLA SANTOS GOMES - SP495489
ELIZANGELA CRISTINA GAMBA - RS098942

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL/MARCA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de abstenção de uso de marca e concorrência desleal cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. Trata-se de controvérsia sobre a exclusividade da expressão “PIMPOLHO” no segmento infantil, com sentença de improcedência mantida em apelação por uso comum do vocábulo, distinção de *trade dress*, ramos não idênticos e ausência de prova de confusão no mercado consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve violação do art.124, VI, da Lei n. 9.279/1996 pela indevida equiparação de PIMPOLHO a termo de uso comum; (ii) saber se houve violação do art.129 da Lei n. 9.279/1996 pela negativa de uso exclusivo nacional da marca registrada; (iii) saber se houve violação do art. 130, I, II e III, da Lei n. 9.279/1996 pelo esvaziamento dos poderes de zelar pela integridade e reputação da marca; (iv) saber se houve violação do art. 209 da Lei n. 9.279/1996 devido ao afastamento de perdas e danos por infração e concorrência desleal; (v) saber se houve violação dos arts. 208 e 210 da Lei n. 9.279/1996 com a rejeição da indenização e da liquidação do *quantum* após a infração; (vi) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil com o afastamento do ilícito e do dever de indenizar; (vii) saber se incide na espécie o

art. 1.025 do CPC para configurar prequestionamento ficto; (viii) saber se a Resolução INPI n. 142/2014 foi contrariada quanto à análise de distintividade; (ix) saber se há divergência jurisprudencial com julgados citados; e (x) saber se é inaplicável ao caso a Súmula n. 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão das premissas fáticas sobre uso comum do vocábulo, distinção de *trade dress*, não identidade de ramos e ausência de prova de confusão é inviável na via especial, por óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. O conhecimento do recurso no tocante à alínea *c* foi afastado por ausência de similitude fática e de cotejo analítico, não demonstrado o dissídio.

6. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não supera os óbices processuais aplicados na decisão.

7. A conclusão de termo de uso comum afasta a pretensão de exclusividade ampla dos arts. 124, VI, e 129 da Lei n. 9.279/1996; não reconhecida infração marcária ou concorrência desleal, não há falar em indenização com base nos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e 186 e 927 do Código Civil.

8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de risco real de confusão e a vedação ao reexame probatório, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame da conclusão fática sobre uso comum do vocábulo, distinção do *trade dress* e ausência de confusão no mercado consumidor. 2. A ausência de similitude fática e de cotejo analítico inviabilizam o conhecimento do recurso especial no tocante à alínea *c*. 3. Termo de uso comum afasta a pretensão de exclusividade ampla prevista nos arts. 124, VI, e 129 da Lei n. 9.279/1996. 4. Não reconhecida infração marcária, não há falar em indenização com base nos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e 186 e 927 do Código Civil. 5. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não supera os óbices processuais aplicados. 6. Quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se ao caso a Súmula n. 83”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 124, 129, 130, 208, 209 e 210; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no AREsp n. 1.402.561/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024; STJ; REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022.

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 11/11/2025 a 17/11/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 18 de novembro de 2025.

Ministro João Otávio de Noronha
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2939791 - SP (2025/0179742-6)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : BRITO E CIA LTDA
ADVOGADO : CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314
AGRAVADO : JESSICA FERRAZ BUTTINGER
ADVOGADOS : LUDMILLA SANTOS GOMES - SP495489
ELIZANGELA CRISTINA GAMBA - RS098942

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL/MARCA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de abstenção de uso de marca e concorrência desleal cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. Trata-se de controvérsia sobre a exclusividade da expressão “PIMPOLHO” no segmento infantil, com sentença de improcedência mantida em apelação por uso comum do vocábulo, distinção de *trade dress*, ramos não idênticos e ausência de prova de confusão no mercado consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve violação do art.124, VI, da Lei n. 9.279/1996 pela indevida equiparação de PIMPOLHO a termo de uso comum; (ii) saber se houve violação do art.129 da Lei n. 9.279/1996 pela negativa de uso exclusivo nacional da marca registrada; (iii) saber se houve violação do art. 130, I, II e III, da Lei n. 9.279/1996 pelo esvaziamento dos poderes de zelar pela integridade e reputação da marca; (iv) saber se houve violação do art. 209 da Lei n. 9.279/1996 devido ao afastamento de perdas e danos por infração e concorrência desleal; (v) saber se houve violação dos arts. 208 e 210 da Lei n. 9.279/1996 com a rejeição da indenização e da liquidação do *quantum* após a infração; (vi) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil com o afastamento do ilícito e do dever de indenizar; (vii) saber se incide na espécie o

art. 1.025 do CPC para configurar prequestionamento ficto; (viii) saber se a Resolução INPI n. 142/2014 foi contrariada quanto à análise de distintividade; (ix) saber se há divergência jurisprudencial com julgados citados; e (x) saber se é inaplicável ao caso a Súmula n. 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão das premissas fáticas sobre uso comum do vocábulo, distinção de *trade dress*, não identidade de ramos e ausência de prova de confusão é inviável na via especial, por óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. O conhecimento do recurso no tocante à alínea *c* foi afastado por ausência de similitude fática e de cotejo analítico, não demonstrado o dissídio.

6. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não supera os óbices processuais aplicados na decisão.

7. A conclusão de termo de uso comum afasta a pretensão de exclusividade ampla dos arts. 124, VI, e 129 da Lei n. 9.279/1996; não reconhecida infração marcária ou concorrência desleal, não há falar em indenização com base nos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e 186 e 927 do Código Civil.

8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de risco real de confusão e a vedação ao reexame probatório, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame da conclusão fática sobre uso comum do vocábulo, distinção do *trade dress* e ausência de confusão no mercado consumidor. 2. A ausência de similitude fática e de cotejo analítico inviabilizam o conhecimento do recurso especial no tocante à alínea *c*. 3. Termo de uso comum afasta a pretensão de exclusividade ampla prevista nos arts. 124, VI, e 129 da Lei n. 9.279/1996. 4. Não reconhecida infração marcária, não há falar em indenização com base nos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e 186 e 927 do Código Civil. 5. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não supera os óbices processuais aplicados. 6. Quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se ao caso a Súmula n. 83”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 124, 129, 130, 208, 209 e 210; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no AREsp n. 1.402.561/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024; STJ; REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRITO E CIA. LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por não ter sido demonstrada a ofensa aos arts. 124, VI, 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996; por incidir na espécie a Súmula n. 7 do STJ; por não ter sido demonstrada a similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, tendo em vista a não realização do cotejo analítico.

Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.

Na contraminuta, a parte agravada aduz que se aplica ao caso a Súmula n. 7 do STJ; que faltou o prequestionamento dos arts. 124, VI, 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996; que houve inovação recursal quanto à suposta relação comercial pretérita e dados de reconhecimento de marca; e que não houve impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Requer o desprovimento do agravo, o não conhecimento dos pontos inovadores, o desentranhamento dos elementos indevidamente apresentados e a aplicação de multa por litigância de má-fé com base no art. 81 do CPC.

O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, *a* e *c*, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de abstenção de uso de marca registrada e prática de concorrência desleal cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

O julgado foi assim ementado (fl. 633):

MARCA Alegação de uso indevido e concorrência desleal por parte da ré
Sentença de improcedência do pedido Inconformismo manifestado Descabimento
Violação que não se verifica Termo empregado pela ré que, embora registrado pela

autora, é de uso comum e não possui a distintividade necessária para garantir exclusividade - Conjuntos visuais das marcas utilizadas pelas partes que são suficientemente distintos, afastando o risco de confusão pelos consumidores Ramos de atuação diversos - Ausência de comprovação de confusão no mercado consumidor Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário - Sentença mantida - Recurso desprovido, com observação.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 655):

RECURSO Embargos de declaração Omissão Vício inexistente
Prequestionamento Desnecessidade Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:

a) 124, VI, da Lei n. 9.279/1996, porque o acórdão equiparou indevidamente a marca PIMPOLHO a sinal de uso comum ou evocativo e, com isso, mitiga a exclusividade conferida pelo registro sem demonstrar relação direta do vocábulo com o produto ou serviço a distinguir;

b) 129 da Lei n. 9.279/1996, porquanto o acórdão negou o uso exclusivo da marca nominativa em todo o território nacional, apesar dos registros válidos e vigentes nas classes pertinentes a vestuário e acessórios;

c) 130, I, II e III, da Lei n. 9.279/1996, visto que o acórdão a impede de zelar pela integridade material e reputação da marca e esvazia os poderes de exclusividade decorrentes do registro, permitindo a convivência com sinal idêntico no mesmo segmento;

d) 209 da Lei n. 9.279/1996, pois a decisão afasta indevidamente a responsabilização por perdas e danos decorrentes de atos de violação de propriedade industrial e concorrência desleal, mesmo diante da reprodução integral do núcleo nominativo em idêntico ramo mercadológico;

e) 208 e 210 da Lei n. 9.279/1996, porquanto o acórdão rechaça a indenização por danos materiais sem observar que, comprovada a infração, a apuração do *quantum* deve ocorrer em liquidação, admitindo critérios legais para arbitramento;

f) 186 e 927 do Código Civil, visto que, ao afastar a ilicitude e a necessidade de reparação, a decisão ignora que o uso não autorizado de marca registrada causa danos e impõe o dever de indenizar;

g) 1.025 do Código de Processo Civil, já que, diante dos vícios apontados e dos embargos de declaração opostos, há prequestionamento ficto das matérias federais, viabilizando o exame das teses de direito sem necessidade de revolvimento probatório.

Sustenta também que houve ofensa à Resolução INPI n. 142/2014, pois o manual de marcas da autarquia, ao disciplinar a análise de distintividade e os sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, corrobora que PIMPOLHO não descreve produtos de vestuário, não integra a linguagem comercial do segmento e não se encontra desgastado no mercado, reforçando a distintividade e a exclusiva apropriabilidade do sinal nas classes de interesse.

Afirma que o Tribunal de origem, ao decidir que a expressão PIMPOLHO é vocábulo de uso comum e admite convivência com sinal idêntico no mesmo segmento, divergiu do entendimento firmado no REsp n. 1.327.773/MG, no AREsp n. 1.630.256/SP, do STJ, e na Apelação Cível n. 1.0000.20.598409-9/002, do TJMG.

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e se reconheça a violação dos arts. 124, VI, 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996, determinando-se a abstenção de uso da marca pela recorrida e pagamento de danos

materiais e morais. Requer ainda o conhecimento pela alínea c, para que se uniformize a matéria, prestigiando-se os precedentes indicados.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia versa sobre a possibilidade de exclusiva apropriação, pela agravante, BRITO E CIA. LTDA., do vocábulo PIMPOLHO no segmento de vestuário infantil, em face do uso pela agravada da expressão “PIMPOLHO LOJA INFANTIL”.

O acórdão recorrido manteve a improcedência da ação sob o fundamento de que “PIMPOLHO” é termo de uso comum e carece de distintividade suficiente para assegurar exclusividade, além de reconhecer a distinção dos conjuntos visuais, a atuação das partes em ramos não idênticos e a ausência de prova de confusão no mercado consumidor.

Os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de omissão. Reafirmou-se que o direito de exclusividade não é absoluto, que o *trade dress* afasta risco de confusão e que as alegações de relação comercial pretérita e pesquisa de mercado não impõem conclusão diversa.

No recurso especial e no subsequente agravo, a agravante sustenta violação dos arts. 124, VI, 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996, defendendo a proteção própria de marca nominativa e a exclusividade nacional, bem como a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a demonstração de dissídio com julgados acerca da abstenção de uso e da presunção dos danos decorrentes de infração marcária.

A decisão de admissibilidade, porém, inadmitiu o especial por não considerar demonstrada a ofensa aos dispositivos indicados; por incidir na espécie a Súmula n. 7 do STJ; e por não haver similitude fática e cotejo analítico para demonstrar a divergência.

Passo à análise das supostas violações.

I -Art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996

A recorrente alega que o Tribunal errou ao tratar a marca PIMPOLHO como uma expressão comum, o que violaria a lei que proíbe o registro de nomes genéricos.

Contudo, o acórdão concluiu que PIMPOLHO é uma palavra de uso popular e, por isso, não tem a originalidade necessária para garantir um registro exclusivo.

Para o STJ reverter essa conclusão, seria preciso analisar novamente as provas e os fatos do mercado para decidir se a marca é realmente distinta ou comum. Esse tipo de reexame de provas é vedado pela Súmula n. 7.

II -Art. 129 da Lei n. 9.279/1996

Defende a parte que a decisão desconsiderou a regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que confere ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, quando regularmente registrada. Pondera que o acórdão, ao negar essa prerrogativa, enfraqueceu a proteção marcária.

O Tribunal local, entretanto, concluiu que, por se tratar de termo de uso comum, não se aplicaria a exclusividade integral prevista no dispositivo, afastando o risco de confusão entre os sinais distintivos.

Para contextualização, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 634-636):

[...] Quanto ao mérito, o apelo desmerece acolhida. Considerou o juízo originário que (i) o termo "PIMPOLHO" é de uso comum, carecendo de distintividade; (ii) os conjuntos visuais utilizados pelas partes são diferentes, minimizando o risco de confusão; (iii) a autora atua em ramo mais amplo, enquanto a ré tem foco específico no segmento de moda bebê; (iv) a autora não logrou comprovar os alegados danos sofridos. E com razão. Como cediço, a marca é sinal distintivo utilizado para identificar produtos ou serviços, diferenciando-os dos concorrentes no mercado. Todavia, como bem observado pelo juízo originário, tem-se que o termo "PIMPOLHO" é vocábulo de uso comum na língua portuguesa, comumente empregado para se referir a crianças pequenas. Por mais que esteja registrado perante o INPI em favor da apelante, tal expressão não possui a necessária distintividade para garantir a exclusividade pretendida sobre o seu uso no segmento de vestuário infantil. Com efeito, não obstante o título obtido pela autora, é certo que o direito de exclusividade sobre uma marca não é absoluto, encontrando limites nos critérios de distintividade e especialidade, de modo a impedir a monopolização de termos genéricos, necessários, comuns ou meramente descritivos relacionados a determinado segmento mercadológico. Assim, apenas sinais intrinsecamente distintivos, que não guardam relação direta com os produtos/serviços assinalados, é que gozam de uma proteção mais ampla. Termos comuns ou evocativos, ainda que registrados, recebem uma tutela mais restrita, devendo tolerar a convivência com outros similares, desde que apresentados de forma suficientemente distinta. No caso dos autos, embora com remissão ao público infantil, o uso do vocábulo "PIMPOLHO" pela ré na composição de sua marca ("PIMPOLHO LOJA INFANTIL") não se confunde com a utilização feita pela apelante, seja em termos visuais, seja quanto ao objeto específico de sua atividade empresarial. Aliás, como bem pontuado pelo juízo originário, o conjunto imagem (trade dress) dos sinais utilizados pelas partes litigantes é bastante distinto, inexistindo risco efetivo de confusão ou associação indevida perante o mercado consumidor. Assim, a mera coincidência quanto ao uso da expressão "PIMPOLHO" se afigura insuficiente para caracterizar reprodução/imitação indevida da marca registrada, eis que a apresentação gráfica geral dos sinais é totalmente diferente, sem qualquer semelhança visual apta a provocar confusão. Some-se a isso o fato de que as empresas em litígio atuam em ramos de atividade diversos. A apelante possui um amplo leque de produtos, que incluem vestuário, calçados, acessórios, brinquedos e demais artigos destinados a bebês e crianças. De outro lado, a apelada tem uma atuação mais restrita, focada especificamente na comercialização de moda bebê, roupas de batizado e produtos de enxoval cenário esse que afasta a identidade /afinidade mercadológica entre as partes, inclusive sob a ótica do consumidor médio. Não se verifica, pois, o alegado aproveitamento parasitário por parte da ré, que atua em nicho bastante peculiar e utiliza outros elementos visuais em sua marca que a distinguem da autora perante o mercado. A existência de uma relação comercial pretérita entre as empresas, com a apelada adquirindo produtos da apelante para revenda, tão pouco é capaz de induzir o consumidor a erro quanto à origem dos

produtos/serviços prestados. Ademais, a apelante não logrou comprovar minimamente que, na prática, estaria ocorrendo confusão entre as marcas pelos consumidores ou que teria sofrido efetivo desvio de clientela, limitando-se a trazer alegações genéricas nesse sentido sendo certo que a pesquisa de mercado mencionada nas razões recursais, que apontaria um elevado grau de reconhecimento da marca "PIMPOLHO" da autora pelo público, além de não ter o condão de afastar o caráter comum/evocativo da expressão, não se prestando a evidenciar a concorrência desleal ventilada na petição inicial. Nesse contexto, em que a apelante não logrou comprovar os requisitos para a configuração da violação marcária e da concorrência desleal, tem-se que a sentença apelada desmerece a crítica que se lhe dirigiu – ficando mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, aos quais estes se acrescem, sem necessidade de sua transcrição, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Como salientado pelo acórdão recorrido, o conjunto-imagem (*trade dress*) adotado pelas partes revela-se nitidamente distinto em seus elementos visuais, estilísticos e conceituais, afastando qualquer possibilidade concreta de confusão.

Cada marca constrói sua identidade por meio de combinação singular de cores, tipografia, grafismos e arranjos compositivos, transmitindo ao público uma impressão global própria e inconfundível. Essa análise deve ser feita de forma holística, considerando o impacto visual e semiótico percebido pelo consumidor médio, que não se detém a detalhes isolados, mas capta a marca como um todo. A ausência de convergência relevante nos sinais distintivos torna improvável que se estabeleça vínculo de associação indevida ou erro quanto à origem empresarial dos produtos.

Além disso, a jurisprudência consolidada em matéria marcária reconhece que a proteção conferida pelo direito de marca não visa coibir meras semelhanças genéricas, mas sim impedir risco real de confusão quanto à procedência ou patrocínio dos bens.

No caso em exame, o *trade dress* da parte recorrente mantém identidade visual autônoma, com elementos gráficos que se afastam de qualquer aproveitamento

parasitário ou evocação desleal do sinal concorrente. A percepção global do consumidor médio — atento às diferenças evidentes — reforça a inexistência de associação indevida ou diluição do valor distintivo, preservando a livre concorrência e o equilíbrio no mercado.

Assim, a pretensão de infirmar tal entendimento do Tribunal de origem implicaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ, que impede a revisão das premissas fáticas fixadas no julgamento recorrido.

III -Art. 130, I, II e III, da Lei n. 9.279/1996

Alega a recorrente que a decisão esvaziou os poderes conferidos pelo art. 130 da LPI, que assegura ao titular zelar pela integridade material e reputação da marca, bem como garantir sua exclusividade. Argumenta que admitir a convivência de sinais idênticos no mesmo segmento compromete a função distintiva.

O acórdão recorrido, contudo, entendeu que não houve prova de confusão efetiva no mercado e que os conjuntos visuais são distintos, afastando a alegada ofensa à integridade e à reputação da marca.

Essa conclusão decorre da análise do conjunto fático-probatório e não pode ser revista nesta instância especial, diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

IV -Art. 209 da Lei n. 9.279/1996

Argumenta a parte que, ao afastar a responsabilização da recorrida, o acórdão violou o art. 209 da LPI, que prevê indenização em caso de violação de direito de propriedade industrial e prática de concorrência desleal.

O Tribunal estadual, contudo, concluiu pela inexistência de infração e de risco de confusão, afastando o dever de indenizar.

A alteração desse entendimento exigiria reexame probatório quanto à efetiva prática de concorrência desleal, hipótese que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

V - Arts. 208 e 210 da Lei n. 9.279/1996

A agravante também invoca os arts. 208 e 210 da LPI, que disciplinam a indenização e os critérios de apuração de lucros e perdas em caso de infração. Alega que, uma vez reconhecida a violação, a fixação do *quantum* deveria ocorrer em liquidação.

Ocorre que, não reconhecida a infração pela instância de origem, não há falar em indenização nem em liquidação.

Para alterar essa premissa, seria necessário rever fatos e provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

VI - Arts. 186 e 927 do CC

A recorrente afirma que a decisão contraria os arts. 186 e 927 do CC, pois o uso indevido de marca registrada configuraria ato ilícito e obrigaria à reparação de danos.

O Tribunal estadual, ao afastar a infração marcária, igualmente afastou a caracterização de ilícito civil.

A modificação dessa conclusão dependeria de revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

VII -Art. 1.025 do CPC

Defende a recorrente ainda a aplicação do art. 1.025 do CPC, que trata do prequestionamento ficto, diante da rejeição dos embargos de declaração. Afirma que as matérias teriam sido implicitamente prequestionadas, viabilizando seu exame.

Ainda que se admita o prequestionamento ficto, as teses deduzidas não superam os óbices já identificados, notadamente a necessidade de reexame de matéria fática, vedada pela Súmula n. 7 do STJ, e a insuficiência de similitude fática e ausência de cotejo analítico para a configuração do dissídio jurisprudencial.

VIII - Resolução INPI n. 142/2014

A Resolução INPI n. 142/2014, que aprovou o *Manual de Marcas* da autarquia, estabelece parâmetros técnicos para aferição de distintividade e identifica hipóteses em que sinais compostos por expressões de uso comum, infantilizadas ou carinhosas — como apelidos e vocábulos afetivos — não são passíveis de apropriação exclusiva por carecerem de caráter distintivo efetivo. O manual orienta que expressões genéricas, necessárias ou vulgarizadas no setor devem permanecer disponíveis no domínio público, justamente para evitar restrição indevida à livre concorrência.

No caso, PIMPOLHO é termo amplamente difundido na linguagem popular brasileira para designar criança, bebê ou menino pequeno, sendo usado em campanhas publicitárias, nomes de lojas, *blogs*, perfis de redes sociais e mesmo na comunicação cotidiana para se referir a público infantil. Trata-se, portanto, de vocábulo que descreve, de modo direto ou ao menos evocativo, a natureza e o público-alvo de roupas e acessórios infantis. O uso corrente e a associação imediata ao segmento infantil configuram desgaste e ausência de distintividade suficiente para justificar monopólio marcário, em consonância com o que prevê o *Manual de Marcas*.

Assim, a orientação administrativa reforça que o sinal carece de originalidade e está inserido na linguagem comercial do setor, devendo permanecer de uso livre para todos os agentes econômicos que atuam com produtos voltados ao

público infantil. Não há ofensa à resolução; ao contrário, ela respalda a conclusão de que PIMPOLHO não reúne requisitos de distintividade para registro exclusivo.

Ressalte-se ainda que o acórdão está em plena sintonia com os precedentes desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOBRE A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INIBITÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA. IMITAÇÃO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DE DESLEAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INEDITISMO, CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DE CLIENTELA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL CARIOCA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7, STJ. SUPRESSIO. PERDA DO DIREITO DE APROPRIAR-SE DA ROUPAGEM, POR CARÊNCIA DE ÂNIMUS. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS MARCAS, HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, NCPC.

1. Recurso interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos 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. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

3. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca delas; b) grau de semelhança entre elas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência delas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e g) diluição.

4. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela inocorrência de concorrência desleal pela marca TRATEX em relação a marca NEUTROX, já que convivem desde os anos 70.

5. Falta de originalidade/pioneirismo e vulgarização das roupas utilizadas, que seguiram as tendências de mercado, como outras tantas marcas do mesmo segmento, não havendo se falar em confusão ou má-associação entre os consumidores.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Hipótese que se subsume a supressão, por carência de animus na defesa do trade dress. Inércia que culminou na perda do próprio direito de apropriação do conjunto-imagem.

7. Convivência harmônica entre as marcas há mais de quarenta anos, sem notícias de litígio ou conflito, no período. Ausência de concorrência real entre as marcas.

8. Não provimento do recurso, com majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, não sendo aplicável, no caso, o limite previsto no § 2º do mesmo artigo porque a verba honorária foi fixada com base em equidade (art. 20, 4º do CPC/73). (REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO MARCÁRIO. TRADE DRESS. PROVA PERICIAL RECONHECENDO SEMELHANÇA DA MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL CAPAZ DE CONFUNDIR O CONSUMIDOR. LEI N. 9 .279/1996. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ocorre a violação do chamado trade dress (conjunto-imagem de um produto) quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço. A proteção da marca prevista na Lei n. 9 . 279/1996 tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros.

2. A prova pericial concluiu que há semelhança no uso pela parte ré da letra “M” e a cor azul em seus produtos, capaz de confundir os consumidores da parte autora.

3. A ofensa ao trade-dress acarreta ainda a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material, a ser verificado em fase de liquidação de sentença, e por dano moral, este presumido. Acórdão recorrido em consonância com julgados do STJ.

4. Em sede de recurso especial, não é possível o reexame do conjunto fático-probatórios, a teor do disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso de agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.402.561/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

IX - Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2º do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AREsp 2.939.791 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2025/0179742-6

Número de Origem:
10714844920238260100

Sessão Virtual de 11/11/2025 a 17/11/2025

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 : BRITO E CIA LTDA

ADVOGADO : CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314

AGRAVADO : JESSICA FERRAZ BUTTINGER

ADVOGADOS : ELIZANGELA CRISTINA GAMBA - RS098942

LUDMILLA SANTOS GOMES - SP495489

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

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025 a 17/11/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025