Jurisprudência em Teses

STJ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUMÁRIO

EDIÇÃO N. 24: PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2

Jurisprudência
em Teses

STJ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Edição n. 24 Brasília, 12 de novembro de 2014 (edição atualizada em: 24/04/2026)

As teses apresentadas foram elaboradas após pesquisa na base de dados de Jurisprudência do STJ atualizada até 03/10/2014.

Este periódico não é um repositório oficial de jurisprudência.

EDIÇÃO N. 24: PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1. A marca de alto renome, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), goza de proteção especial em todos os ramos de atividade e configura, portanto, exceção ao princípio da especificidade.

Art. 125 da Lei 9.279/1996.

Julgados: AREsp 2989324/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJEN 12/02/2026; ; REsp 2225572/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJEN 19/12/2025; ; AR 4623/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/05/2021; ; REsp 1583007/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10/05/2021; ; REsp 1804960/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 02/10/2019; ; AgInt no AgInt no AREsp 1020013/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 06/09/2019

(Vide Informativos de Jurisprudência N. 784, 517 e 413)

2. A marca notoriamente conhecida é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial em seu ramo de atividade independentemente de registro no Brasil.

Art. 126 da Lei de Propriedade Intelectual (LPI).

Julgados: REsp 1994997/PE, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 02/03/2023; ; REsp 1447352/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/06/2016; ; REsp 1190341/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/02/2014; REsp 1891973/RJ (decisão monocrática), Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, publicado em 21/05/2021; AREsp 1240340/SP (decisão monocrática), Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, publicado em 06/03/2018

(Vide Informativo de Jurisprudência N. 445)

3. O atual conceito de marca de alto renome, previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Intelectual - LPI), é análogo ao de marca notória, então disciplinado no art. 67 da revogada Lei n. 5.772/1971 (antigo Código da Propriedade Intelectual).

Julgados: AR 4623/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/05/2021; ; REsp 1353531/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/03/2014; ;; REsp 716179/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 14/12/2009

4. Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade e, por isso, podem conviver com outras semelhantes.

Julgados: REsp 2100222/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJEN 19/12/2025; ; AgInt no AREsp 2975880/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJEN 18/12/2025; ; AREsp 2939791/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJEN 24/11/2025; ; REsp 2192138/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJEN 06/11/2025; ; AgInt nos EDcl no AREsp 2621364/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJEN 30/09/2025; ; AgInt no AREsp 1698423/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DJEN 28/08/2025

(Vide Informativos de Jurisprudência N. 526, 466 e 753) (Vide Pesquisa Pronta)

5. Na vigência da Lei n. 5.772/1971, não se admitia a concessão de patentes para produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, nem para os respectivos processos de obtenção ou modificação.

Julgados: REsp 1543826/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2021; ; AgInt no REsp 1123227/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/02/2017; ; REsp 1201454/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/10/2014; ; REsp 1373805/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/09/2014; ;; REsp 1201981/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 04/09/2014; AREsp 1327864/RJ (decisão monocrática), Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, publicado em 05/08/2020

6. O direito de exclusividade ao uso da marca é, em regra, limitado à classe para a qual foi deferido o registro, em atenção ao princípio da especialidade.

Julgados: REsp 2100222/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJEN 19/12/2025; ; REsp 1874635/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/08/2023; ; AgInt no REsp 1663455/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/11/2021; ; REsp 1848033/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 12/11/2021; ; REsp 1801881/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 03/09/2019; AgInt no AREsp 1786884/SC (decisão monocrática), Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, publicado em 23/05/2023

(Vide Informativos de Jurisprudência N. 784, 709 e 548)

7. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, assim, não se exige prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.

Julgados: REsp 2167759/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJEN 02/07/2025; REsp 1717178/SP (decisão monocrática), Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, publicado em 23/11/2023

8. Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos de atividade, é necessário procedimento administrativo junto ao INPI.

Art. 125 da LPI.

Julgados: REsp 2225572/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJEN 19/12/2025; ; REsp 2121088/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/08/2024; ; REsp 1893426/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/06/2021; ; REsp 1583007/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10/05/2021; ; AgInt no AgInt no AREsp 1020013/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 06/09/2019; ; REsp 1447352/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/06/2016; AREsp 208656/SP (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, publicado em 03/02/2014

(Vide Informativos de Jurisprudência N. 517 e 413)

9. Cabe ao INPI e não ao Poder Judiciário analisar os requisitos necessários à qualificação da marca como de alto renome.

Julgados: REsp 2121088/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/08/2024; ; REsp 1787676/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 21/09/2021; ; REsp 1336164/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2019; ; AgRg no REsp 1165653/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 02/10/2013; REsp 1798830/SP (decisão monocrática), Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, publicado em 24/03/2023; REsp 1018666/RS (decisão monocrática), Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, publicado em 04/03/2016

(Vide Informativo de Jurisprudência N. 517)

10. O termo inicial do prazo prescricional, nas ações indenizatórias e cominatórias por uso indevido de marca, é a data em que o titular do direito violado tem plena ciência da lesão sofrida, e se renova a cada dia em que persistir a violação.

Julgados: AREsp 2829224/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJEN 11/03/2026; ; REsp 2219801/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJEN 17/10/2025; ; AgInt no AREsp 2107167/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 26/05/2023; ; REsp 1699273/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 18/06/2021; ; REsp 1730067/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/12/2020; ; REsp 1719131/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 14/02/2020

(Vide Informativo de Jurisprudência N. 525)

11. A ação de nulidade de registro de marca ou patente é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade e deve correr na Justiça Federal ante a obrigatoriedade de participação do INPI.

Julgados: REsp 2036654/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJEN 23/10/2025; ; AgInt no AREsp 1629976/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/04/2021; ; AgInt no AREsp 1709685/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 23/04/2021; ; AgInt nos EDcl no REsp 1782271/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/12/2020; ; AgInt no CC 162594/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 08/09/2020; ; AgInt no AREsp 904813/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020

(Vide Informativos de Jurisprudência N. 493 e 548) (Vide Repetitivos Organizados por Assunto) (Vide Repetitivos Organizados por Assunto)

12. Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial (Súmula n. 143 do STJ).

Julgados: AgInt nos EDcl no REsp 1137328/AM, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/05/2019; ; REsp 1763419/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/10/2018; ; AgInt no REsp 1246831/AM, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 26/09/2018; ; REsp 1320842/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2013

(Vide Informativo de Jurisprudência N. 525) (Vide Súmula Anotada N. 143/STJ)

13. O prazo prescricional para a ação de abstenção de uso de marca, na vigência do Código Civil de 1916, é de 10 anos entre presentes e 15 anos entre ausentes; aplica-se o prazo das ações reais previsto no artigo 177, segunda parte, do CC/16.

Julgados: AgInt nos EDcl no REsp 1137328/AM, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/05/2019; ; REsp 1763419/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/10/2018; ; REsp 1696899/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 21/09/2018; ; RCDESP no AgRg no REsp 691474/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/12/2013; ;; AgRg no Ag 854216/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 05/08/2013

14. A declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (*ex nunc*), e não efeitos retroativos (*ex tunc*).

Julgados: AgInt nos EDcl no AREsp 1836757/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJEN 04/07/2025; ; REsp 1080074/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/03/2013; ;; EREsp 964780/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/08/2011; ;; REsp 330175/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 01/04/2002; AREsp 1836757/RS (decisão monocrática), Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, publicado em 29/03/2022; EREsp 325158/SP (decisão monocrática), Rel. Min. MARCO BUZZI, Segunda Seção, publicado em 23/05/2016

(Vide Informativo de Jurisprudência N. 480)

15. A não observância dos padrões dos produtos e serviços da marca licenciada demonstra o seu uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização.

Julgados: REsp 1387244/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 10/03/2014

(Vide Informativos de Jurisprudência N. 538 e 548)

16. Para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influência na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes.

Julgados: REsp 2091434/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 21/03/2024

17. Não é possível a extensão da validade de patente concedida na vigência da Lei n. 5.771/1971 - cujo prazo de proteção era de quinze anos -, em razão da superveniência do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), que adotou o prazo de vinte anos.

Julgados: AgInt no REsp 1136081/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 15/09/2016; ; AgRg nos EREsp 1211848/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/05/2014; ;; REsp 642213/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/08/2010; ;; REsp 960728/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 15/04/2009; REsp 1194909/RJ (decisão monocrática), Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, publicado em 09/08/2019; EREsp 1136081/RJ (decisão monocrática), Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Segunda Seção, publicado em 25/11/2016

(Vide Informativo de Jurisprudência N. 432)

18. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado.

Julgados: AgInt no REsp 1294789/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 30/06/2023; ; AgRg no REsp 1207571/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 14/11/2014; ; AgRg no REsp 1128660/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 11/06/2014; ;; AgRg no REsp 1166499/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2013; ;; AgRg no REsp 1359965/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2013; ;; REsp 1192841/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2011

(Vide Informativos de Jurisprudência N. 420, 432, 452 e 462)

19. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca para considerá-lo como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da LPI); porém também prevê um sistema de contrapesos e reconhece situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

Julgados: REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/02/2014; AREsp 1054024/RJ (decisão monocrática), Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, publicado em 05/05/2017

(Vide Informativo de Jurisprudência N. 548)

20. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema atributivo para proteção de marca, cujo direito de uso exclusivo se adquire com o registro válido expedido pelo INPI.

Art. 129 da Lei n. 9.279/1996.

Julgados: AgInt no AREsp 2320630/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJEN 13/02/2026; ; REsp 2225572/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJEN 19/12/2025; ; AgInt no REsp 1849132/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 21/09/2023; ; AgInt no AREsp 821878/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/03/2023; ; REsp 2040756/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/03/2023; ; AgInt no AREsp 1391920/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 12/06/2020

(Vide Informativos de Jurisprudência N. 548 e 443)

21. A proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se adequa às regras da propriedade industrial, e não às normas inerentes à personalidade.

Julgados: REsp 678497/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 17/03/2014

22. O entendimento, extraído do art. 50 da Lei n. 5.772/1971, de que, não paga a anuidade no prazo estabelecido no art. 25 do mesmo diploma legal, isto é, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo período anual, caduca automaticamente a patente, é incompatível com o devido processo legal, que exige, mesmo nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), fazendo-se necessária a prévia notificação do titular.

Julgados: REsp 721617/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2014