



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2954410 - PR (2025/0202799-3)

RELATOR : **MINISTRO HUMBERTO MARTINS**
AGRAVANTE : **POSITIVO PARTICIPACOES S.A.**
ADVOGADOS : **JULIANA MOTTER ARAÚJO - PR025693**
: **NATAN BARIL - PR029379**
: **VITORIA ALFIERI PERRACINI - SP295600**
AGRAVADO : **ENSINO P G LTDA**
ADVOGADO : **ADAO GOMES BASTOS - TO000818**

DECISÃO

Cuida-se de agravo interno interposto por POSITIVO PARTICIPACOES S. A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 683-687).

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl. 460):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. UTILIZAÇÃO DO NOME "POSITIVO" PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO APELADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE VISUAL ENTRE AS LOGOMARCAS QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE CONCRETA DE O CONSUMIDOR SER INDUZIDO À CONCLUSÃO ERRÔNEA DE QUE A INSTITUIÇÃO APELADA ESTARIA VINCULADA À APELANTE E AO SISTEMA DE ENSINO DESENVOLVIDO POR ESTA. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE AS

PARTES ATUAREM COM O MESMO NOME NA MESMA ÁREA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DO NOME PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve equívoco na aplicação da Súmula n. 7/STJ, pois o Tribunal de origem reconheceu de forma categórica a contrafação e a violação do direito marcário, fixando o núcleo fático, de modo que a controvérsia no STJ seria exclusivamente jurídica: a presunção do dano moral *in re ipsa* em casos de violação de marca.

Aduz que, reconhecida a contrafação, a obrigação de indenizar decorre automaticamente, sem necessidade de prova de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado desta Corte.

Sustenta, outrossim, que foi inadequado o afastamento do exame pela alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal, porque demonstrada a divergência jurisprudencial específica e o acórdão recorrido teria se afastado da jurisprudência sedimentada do STJ quanto à presunção dos danos morais nas hipóteses de uso indevido de marca.

Aponta violação da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), expressamente referindo os arts. 208, 209 e 210, como fundamento do direito de exclusividade marcária e da conseqüente reparação, à vista do reconhecimento judicial da contrafação e da determinação de abstenção do uso da marca “Positivo”.

Alega, em reforço, que a solução reclama apenas correta interpretação da Lei de Propriedade Industrial e do Código Civil, sem reexame probatório.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão do presente agravo à apreciação da Turma (fl. 691).

A agravada apresentou contraminuta (fls. 706-709).

É, no essencial, o relatório.

A controvérsia envolve o uso do nome “POSITIVO” por instituição de ensino e seus efeitos jurídicos.

O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu o direito da POSITIVO PARTICIPAÇÕES S.A. à exclusividade marcária no segmento educacional, determinando a abstenção de uso do nome pela ré, com adequação da razão social e multa. Contudo,

negou os pedidos de indenização por danos materiais e morais: quanto aos materiais, por entender que os serviços da ré são gratuitos e não haver ganhos indenizáveis; quanto aos morais, por ausência de prova de dolo ou de depreciação da reputação da autora.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes foram parcialmente acolhidos apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo-se a negativa de indenização.

No recurso especial, a recorrente alega negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, §1º, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil), por não enfrentar a tese de dano moral *in re ipsa* e de liquidação dos danos materiais; e sustenta violação dos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996, defendendo que a contrafação marcária presume o dano moral e autoriza a apuração dos lucros cessantes em liquidação.

A decisão ora impugnada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

Assiste razão ao agravante quanto ao mérito.

Com efeito, tal como alega a recorrente, ora agravante, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa* ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, de forma que não faz necessária a demonstração de prejuízos concretos ou mesmo a comprovação de abalo moral.

Nesse sentido, confirmam-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINKS PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 19/11/2013, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 19/09/2022 e 20/09/2022 e conclusos ao gabinete em 17/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de links patrocinados, c) há abuso de direito na determinação judicial que, configurada a conduta desleal, veda que o provedor de pesquisa utilize o nome de determinada empresa no Google

Ads, independentemente de quem o compre ou do seu ramo de atuação comercial, e d) se é irrisória a condenação fixada a título de danos morais.

3. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

4. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.

5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Precedentes.

6. Se comprovada a concorrência desleal por links patrocinados, a ordem judicial que busque cessar essa prática deve determinar que a fornecedora dos serviços publicitários se abstenha de usar o nome de determinada empresa como palavra-chave para destacar o site de sua concorrente.

7. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.

8. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

9. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

10. Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença.

11. A modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada.

Precedentes.

12. Recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e parcialmente provido para reformar a determinação judicial que impediu a utilização da marca "PROMEN" na ferramenta de busca Google Ads, para vedar apenas a comercialização da marca "PROMEN" para empresa que seja sua concorrente; recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA conhecido e não provido. (REsp n. 2.096.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 7/3/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno de fls. 1187/1212, acolhem-se os embargos de declaração para o julgamento do recurso.

2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

3. A posição firmada pelo Tribunal de origem encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando objeto de decisão anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. "O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral" (REsp n. 1.327.773/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/2/2018).

5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, conhecer do agravo interno de fls. 1187/1212, e-STJ, para negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

No caso dos autos, o Tribunal *a quo* destacou o seguinte (fl. 465):

In casu, em que pese haja uma clara distinção de logomarcas, como apontado pela r. sentença, é de se referir que a apelante,

notoriamente, detém uma marca de conhecimento nacional, distribuindo material didático pelo país inteiro, inclusive na área de atuação da apelada, o que, mesmo com a diferença de identidade visual, pode induzir ao consumidor a conclusão errônea de que a instituição recorrida estaria de algum modo vinculada a recorrente.

Assim, visto que as partes praticam a mesma atividade econômica, inclusive podendo haver prática concomitante dentro do mesmo território, o que possibilita a indução do consumidor de que a instituição ré estaria vinculada à apelante e/ou aos sistema de ensino desenvolvido por esta, tem-se a impossibilidade de as partes atuarem com o mesmo nome na mesma área de atividade empresária.

(...)

Isto posto, há de se reformar a sentença neste ponto, a fim de determinar que a apelada se abstenha de usar o nome-marca Positivo na exploração de sua atividade comercial.

No que tange aos pleitos indenizatórios, destacam-se que ambos não merecem prosperar.

Em primazia, no que concerne ao dano material, verifica-se que a apelante pleiteia que este deve se pautar no montante indevidamente auferido pela apelada, no uso da marca. Ocorre que, conforme bem salientado na r. sentença, os serviços fornecidos pela recorrida são gratuitos, sendo que a instituição recebe subsídios estatais, não havendo assim valores passíveis de serem indenizáveis.

Em relação ao dano moral, destaca-se que não foi produzida qualquer prova concreta de que, com dolo, a apelada tenha adotado o nome positivo visando usurpar marca alheia, até porque possuía esta nomenclatura anteriormente aos registro de marca da apelante no INPI. Ademais, não foi anexado aos autos qualquer material probatório de que o uso do nome da recorrida tenha depreciado a reputação pedagógica da recorrente, não havendo danos objetivos a serem reparados.

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem afastou-se do entendimento desta Corte, de forma que o recurso especial merece provimento.

Necessário se faz, portanto, o retorno dos autos à origem para que, considerando as peculiaridades da causa, seja analisada a indenização devida à parte recorrente.

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 683-687 e dou provimento ao recurso especial, a fim de que os autos retornem ao Tribunal *a quo* para a análise da indenização.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 01 de dezembro de 2025.

Ministro Humberto Martins
Relator