



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2143010 - SP (2024/0165710-0)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS : VIRGÍNIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
RECORRIDO : FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ADRIANA FELIPE CAPITANI CABOCLO - SP157931
ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO - SP204757
RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - SP183740

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL E DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCURSO. "GATA DO PAULISTÃO". BASE DE DADOS. PROTEÇÃO. ART. 7º, XIII, DA LEI Nº 9.610/1998. ESFORÇO CRIATIVO. ORIGINALIDADE. CASO CONCRETO. PRESENÇA. UTILIZAÇÃO. TERCEIRO. DOCTRINA. INTERPRETAÇÃO CONSISTENTE. REGRA DOS TRÊS PASSOS. ART. 46, VIII, DA LEI Nº 9.610/1998. REQUISITOS. HIPÓTESE DOS AUTOS. SATISFAÇÃO. USO LEGÍTIMO. CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO DA MARCA. DISCIPLINA DISTINTA. INTEGRIDADE MATERIAL E REPUTAÇÃO. ARTS. 130, III, E 132, IV, DA LEI Nº 9.279/1996. VEICULAÇÃO. MÍDIA. PREJUÍZO MORAL OU MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) a seleção das candidatas e sua correlação com o escudo de cada clube configura base de dados e obra intelectual sujeita à proteção da Lei de Direitos Autorais, (iii) o contexto em que ocorreu a utilização da base de dados e da marca caracteriza ofensa aos direitos autorais e industriais e (iv) foi correta a fixação do termo inicial da fluência dos juros de mora.

2. Para efeitos de bases de dados não utilitárias, um banco de dados, para ser protegido como obra intelectual, deve possuir originalidade, isto é, a seleção e a organização das informações devem representar uma certa criação ou esforço criativo, correspondente a arranjo único ou a um método próprio de organização, não bastando que ocorra mera coleta ou compilação de dados.

3. No presente caso, o concurso promovido pela recorrida possui características de originalidade e de esforço criativo, porquanto houve a seleção de modelos e a associação das participantes aos clubes de futebol federados de forma inovadora e não pautada em elementos comuns ou preexistentes, merecendo, assim, a proteção do direito autoral.

4. Os direitos de autor submetem-se a um paradoxo ou binômio, pois a tutela legal desses direitos cumpre o objetivo, de um lado, de proteger os interesses materiais e morais dos titulares dos direitos autorais, com vistas a fomentar a produção intelectual e científica, e, do outro, de permitir o acesso a obras protegidas, em atenção ao interesse público do direito de disponibilidade de cultura e conhecimento, o que delimita a função social desses direitos.

5. Na linha da Doutrina da Interpretação Consistente (*Doctrine of Consistent Interpretation*), o Teste dos Três Passos (*three steps test*) define o alcance das limitações do direito do autor e sua aplicação em cada caso concreto, resultando em uma conclusão a respeito do uso legítimo (*fair use*)

e do ilegítimo (*unfair use*), definindo critérios para determinar o equilíbrio entre os direitos dos titulares e as necessidades e interesses dos usuários.

6. Os requisitos do uso legítimo previsto no art. 46, VIII, da Lei nº 9.610/1998 são os de que: (a) a reprodução dos trechos não seja o objetivo principal da obra subsequente, (b) não haja prejuízo à exploração normal da obra reproduzida e (c) inexista dano aos legítimos interesses do autor.

7. Quanto ao primeiro desses requisitos, a jurisprudência desta Corte distingue o objetivo principal do uso com natureza acessória na ausência do caráter de completude, pois o que a legislação veda é a reprodução de obra substancialmente semelhante à outra obra preexistente.

8. Em relação aos demais, o conflito com a exploração comercial foi identificado com o desestímulo à aquisição da obra reproduzida e o prejuízo aos legítimos interesses do autor no incontroverso objetivo de lucro na comercialização da obra alheia.

9. Na espécie, a utilização da base de dados do concurso promovido pela recorrida supera o teste dos três passos, constituindo, assim, modalidade de *fair use* do direito autoral, a prescindir de autorização do titular dos direitos e da correspondente remuneração pela utilização da obra.

10. Em regra, a proteção dada pelo direito autoral, tutelada pela Lei nº 9.610/1998, não se confunde nem se estende à proteção da marca, com amparo na Lei nº 9.279/1996, pois cada uma dessas categorias tem seus próprios institutos e bens jurídicos protegidos, assim como suas respectivas formas de tutela.

11. A proteção da marca tem como característica principal a defesa do seu conteúdo econômico, vedando a violação direta - por meio do uso colidente de signo distintivo de determinado produto ou serviço por outro empresário em produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, com configuração de concorrência desleal - e a violação indireta - por meio do zelo por sua integralidade e reputação.

12. Embora o instituto da diluição não tenha sido expressamente adotado pelo direito positivo pátrio, o conceito da sua modalidade por mancha ou obscurecimento (*dilution by tarnishment*) - no qual o uso da marca por terceiro influencia negativamente na imagem da marca no mercado - pode ser utilizado para individualizar o aproveitamento indevido do prestígio da marca que configura o prejuízo moral ou material que enseja a faculdade de zelar por sua integridade ou reputação.

13. Na linha da previsão do art. 132, IV, da Lei nº 9.279/1996, a veiculação ou exposição de marcas de propriedade exclusiva em programas televisivos e mídias sociais é permitida, desde que não fique caracterizado o prejuízo moral ou material à marca ou ao seu titular.

14. Como a proteção do direito de autor é distinta da proteção da marca e, estando ausente a prova de efetivo dano material ou moral pela menção à marca da recorrida na publicação de matéria na *internet* pela recorrente, não há falar em violação ao uso da marca, na forma do art. 130, III, da Lei nº 9.279/1996, como vislumbrado pelo Tribunal de origem.

15. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista divergente da Sra. Ministra Nancy Andrighi, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram vencidas as Sras. Ministras Nancy Andrighi e Daniela Teixeira que negavam provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 11 de junho de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2143010 - SP (2024/0165710-0)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS : VIRGÍNIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
RECORRIDO : FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ADRIANA FELIPE CAPITANI CABOCLO - SP157931
ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO - SP204757
RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - SP183740

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL E DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCURSO. "GATA DO PAULISTÃO". BASE DE DADOS. PROTEÇÃO. ART. 7º, XIII, DA LEI Nº 9.610/1998. ESFORÇO CRIATIVO. ORIGINALIDADE. CASO CONCRETO. PRESENÇA. UTILIZAÇÃO. TERCEIRO. DOCTRINA. INTERPRETAÇÃO CONSISTENTE. REGRA DOS TRÊS PASSOS. ART. 46, VIII, DA LEI Nº 9.610/1998. REQUISITOS. HIPÓTESE DOS AUTOS. SATISFAÇÃO. USO LEGÍTIMO. CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO DA MARCA. DISCIPLINA DISTINTA. INTEGRIDADE MATERIAL E REPUTAÇÃO. ARTS. 130, III, E 132, IV, DA LEI Nº 9.279/1996. VEICULAÇÃO. MÍDIA. PREJUÍZO MORAL OU MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) a seleção das candidatas e sua correlação com o escudo de cada clube configura base de dados e obra intelectual sujeita à proteção da Lei de Direitos Autorais, (iii) o contexto em que ocorreu a utilização da base de dados e da marca caracteriza ofensa aos direitos autorais e industriais e (iv) foi correta a fixação do termo inicial da fluência dos juros de mora.

2. Para efeitos de bases de dados não utilitárias, um banco de dados, para ser protegido como obra intelectual, deve possuir originalidade, isto é, a seleção e a organização das informações devem representar uma certa criação ou esforço criativo, correspondente a arranjo único ou a um método próprio de organização, não bastando que ocorra mera coleta ou compilação de dados.

3. No presente caso, o concurso promovido pela recorrida possui características de originalidade e de esforço criativo, porquanto houve a seleção de modelos e a associação das participantes aos clubes de futebol federados de forma inovadora e não pautada em elementos comuns ou preexistentes, merecendo, assim, a proteção do direito autoral.

4. Os direitos de autor submetem-se a um paradoxo ou binômio, pois a tutela legal desses direitos cumpre o objetivo, de um lado, de proteger os interesses materiais e morais dos titulares dos direitos autorais, com vistas a fomentar a produção intelectual e científica, e, do outro, de permitir o acesso a obras protegidas, em atenção ao interesse público do direito de disponibilidade de cultura e conhecimento, o que delimita a função social desses direitos.

5. Na linha da Doutrina da Interpretação Consistente (*Doctrine of Consistent Interpretation*), o Teste dos Três Passos (*three steps test*) define o alcance das limitações do direito do autor e sua aplicação em cada caso concreto, resultando em uma conclusão a respeito do uso legítimo (*fair use*)

e do ilegítimo (*unfair use*), definindo critérios para determinar o equilíbrio entre os direitos dos titulares e as necessidades e interesses dos usuários.

6. Os requisitos do uso legítimo previsto no art. 46, VIII, da Lei nº 9.610/1998 são os de que: (a) a reprodução dos trechos não seja o objetivo principal da obra subsequente, (b) não haja prejuízo à exploração normal da obra reproduzida e (c) inexista dano aos legítimos interesses do autor.

7. Quanto ao primeiro desses requisitos, a jurisprudência desta Corte distingue o objetivo principal do uso com natureza acessória na ausência do caráter de completude, pois o que a legislação veda é a reprodução de obra substancialmente semelhante à outra obra preexistente.

8. Em relação aos demais, o conflito com a exploração comercial foi identificado com o desestímulo à aquisição da obra reproduzida e o prejuízo aos legítimos interesses do autor no incontroverso objetivo de lucro na comercialização da obra alheia.

9. Na espécie, a utilização da base de dados do concurso promovido pela recorrida supera o teste dos três passos, constituindo, assim, modalidade de *fair use* do direito autoral, a prescindir de autorização do titular dos direitos e da correspondente remuneração pela utilização da obra.

10. Em regra, a proteção dada pelo direito autoral, tutelada pela Lei nº 9.610/1998, não se confunde nem se estende à proteção da marca, com amparo na Lei nº 9.279/1996, pois cada uma dessas categorias tem seus próprios institutos e bens jurídicos protegidos, assim como suas respectivas formas de tutela.

11. A proteção da marca tem como característica principal a defesa do seu conteúdo econômico, vedando a violação direta - por meio do uso colidente de signo distintivo de determinado produto ou serviço por outro empresário em produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, com configuração de concorrência desleal - e a violação indireta - por meio do zelo por sua integralidade e reputação.

12. Embora o instituto da diluição não tenha sido expressamente adotado pelo direito positivo pátrio, o conceito da sua modalidade por mancha ou obscurecimento (*dilution by tarnishment*) - no qual o uso da marca por terceiro influencia negativamente na imagem da marca no mercado - pode ser utilizado para individualizar o aproveitamento indevido do prestígio da marca que configura o prejuízo moral ou material que enseja a faculdade de zelar por sua integridade ou reputação.

13. Na linha da previsão do art. 132, IV, da Lei nº 9.279/1996, a veiculação ou exposição de marcas de propriedade exclusiva em programas televisivos e mídias sociais é permitida, desde que não fique caracterizado o prejuízo moral ou material à marca ou ao seu titular.

14. Como a proteção do direito de autor é distinta da proteção da marca e, estando ausente a prova de efetivo dano material ou moral pela menção à marca da recorrida na publicação de matéria na *internet* pela recorrente, não há falar em violação ao uso da marca, na forma do art. 130, III, da Lei nº 9.279/1996, como vislumbrado pelo Tribunal de origem.

15. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por UNIVERSO ONLINE S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Noticiam os autos que a FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL ajuizou ação de compensação de danos morais e indenização de danos materiais, alegando que a recorrente, com aproveitamento econômico abusivo, utilizou-se dos seus direitos autorais relativos ao conteúdo do concurso "gata do paulistão 2011" e da marca registrada correlacionada, reproduzindo, divulgando e transmitindo, em seu site e nas redes sociais existentes à época, imagens das candidatas, sem autorização expressa, a configurar concurso paralelo.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, entendendo que, apesar de ter ocorrido "*o uso indevido de imagens realizada pelo Réu, associando as participantes aos mesmos clubes de futebol do concurso promovido pelo*

Autor [...] **nada se comprovou que o Réu denegriu a marca 'gata do paulistão', tampouco que 'incentivou a vulgarização do conteúdo do concurso'** (e-STJ, fl. 838, grifou-se), nem houve prova de prejuízo a título de lucros cessantes, dada a falta de relação de causalidade, pois "**não há como se afirmar que os mesmos 74.540 internautas que visitaram a página do Réu até o dia 2/3/2011, deixaram de visitar a oficial do Autor, ou, ainda, votar na do Autor**" (e-STJ, fls. 838/839, grifou-se).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi parcialmente provido, por maioria de votos. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

"Ação de Indenização por dano material e moral. Concurso Gata paulistão 2011. Reprodução divulgação e transmissão de imagens e informação do concurso, sem autorização do autor. Indevido compartilhamento do banco de dados do concurso. Violação aos direitos autorais. Contrafação perpetrada pela ré. Danos material e moral devidos. Apuração em liquidação. Recurso parcialmente provido, nos termos expostos." (e-STJ, fl. 939).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, apenas para fixar o termo inicial dos juros e da correção monetária a partir da data da violação (fls. 970/973).

No especial, a recorrente aponta a afronta dos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:

a) arts. 489, II e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), sustentando a nulidade do acórdão proferido em embargos declaratórios por negativa de prestação jurisdicional, já que o Tribunal de origem deixou de se manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados na petição recursal;

b) art. 7º, XIII, da Lei nº 9.610/1998, argumentando que a proteção do direito autoral somente existe quando presentes os requisitos exigidos pela legislação para a proteção da obra, os quais, especificamente em relação ao uso de banco de dados, refletem-se na existência de originalidade e de criação intelectual, esta revelada pela organização ou disposição do conteúdo, inexistentes na espécie, pois o banco de dados da recorrida constitui-se em mera compilação das imagens, nomes de times e nomes das candidatas;

c) arts. 188 do Código Civil, 132, IV, da Lei nº 9.279/1996 e 46, VIII, da Lei nº 9.610/1998, afirmando que as imagens das candidatas e a marca da recorrida foram por ela amplamente divulgadas e que o regular exercício de atividade de imprensa autoriza a reprodução, com conteúdo jornalístico e inovador, de fotografias de participantes de concurso de beleza e da marca pertencente à recorrida, notadamente por não lhe causar prejuízo, e

d) dissídio jurisprudencial em relação ao termo inicial da fluência de correção monetária sobre a compensação dos danos morais.

Busca, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do julgado recorrido, por ausência de fundamentação; para que sejam julgados improcedentes os pedidos da ação ou para que, subsidiariamente, seja modificado o termo inicial da fluência da correção monetária sobre o valor da compensação dos danos morais.

Sem contrarrazões, o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.132/1.133).

É o relatório.

VOTO

1. SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais ajuizada pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL contra UNIVERSO ONLINE S.A., questionando a reprodução, divulgação e transmissão das imagens das candidatas do concurso e da respectiva marca, "gata do paulistão 2011", ao público em geral, bem como o compartilhamento desse banco de dados com diversas redes sociais, além da promoção de um "concurso paralelo" no site da ré, ora recorrente, configurando cópia do site e do concurso.

Após a realização de perícia e a apresentação de laudo divergente pelo réu, foi proferida a sentença de improcedência dos pedidos, ao fundamento de que, apesar do uso indevido de imagens, associando as participantes aos mesmos clubes de futebol do concurso promovido pelo autor, conforme ficou demonstrado no laudo pericial, não foram evidenciados os danos morais, dada a ausência de provas de danos à marca, à reputação ou à imagem da autora, tampouco os materiais, por falta de provas de ocorrência de lucros cessantes.

A sentença foi reformada pelo Tribunal de origem por maioria, que, nos termos do voto vencedor, concluiu que:

"[...] está demonstrado não só a violação de direito autoral decorrente da utilização indevida de sua base de dados, deflagrada pelo aproveitamento da mesma seleção das candidatas e o seu compartilhamento tendo por consequência o uso indevido da imagem das participantes (e cuja reprodução 'on une' detinha a exclusividade por contrato) do concurso realizado pela apelante, mas também a concorrência desleal, inclusive pela utilização da marca nominativa "Gata do Paulistão", (já depositada no INPI anteriormente à violação) (fls. 500)." (e-STJ, fl. 942, grifou-se).

Foi registrado, ademais, em voto vogal, que:

"Em que pese a ré consignar que não se tratou de concurso paralelo, mas, sim, de enquête com cunho jornalístico, tal não é o que exsurge dos autos.

Embora a ré tenha, efetivamente, em 01/02/2011 divulgado matéria intitulada 'Concurso de musas do Paulistão reúne fãs de Ronaldo e psicóloga', à fl. 398, não foi só o que fez. Tenho que ficou cabalmente demonstrado que, para além de uma matéria sobre o evento da Federação, lançou concurso paralelo, de mesma finalidade (escolha da 'gata'), fazendo, como afirmado pela autora, uso desautorizado de sua base de dados.

[...]

Chamar de 'enquête', 'pesquisa' ou 'consulta' não muda o fato de que a ré organizou 'evento online'/brincadeira interativa', de idêntico formato em relação àquele criado pela ré, permitindo idêntica participação do internauta, indiferente haver, ou não, premiação, ao final, para a garota vencedora. Aliás, toda a página de votação, fotos e informações sobre as garotas se reveste de caráter jornalístico nenhum, não identificado qual seria o conteúdo, ainda que banal, comunicado ao público geral.

Ficou, sim, evidenciado o intuito da ré de gerar movimentação e tráfego de usuários em sua página, de uso de competição de autoria de outrem, o que, de fato, deve ser reprimido.

A mais, entendo ser absolutamente crível que muitos usuários da rede votaram na 'enquete do UOL' crentes que assim estariam efetivamente cumprindo com o objetivo de 'escolher a musa do Estadual', tendo sido essa a propaganda feita pela ré" (e-STJ, fls. 952-953).

O voto vencido consignou, por outro lado, que:

*"[...] Ante o caso concreto, verifica-se que os apelados apenas exerceram o seu **legítimo direito de informação e formularam enquete, com fins jornalísticos**, tal como já fizeram com diversos outros programas e concursos. Esse caráter foi evidenciado pela notícia colacionada à fl.398, que deixa suficientemente claro que o concurso é de autoria da apelante. Embora o perito indique a falta de referências expressas ao concurso, **a notícia veiculada pela apelada é clara em dizer: '(...) o concurso Gata do Paulistão, organizado pela própria Federação Paulista de Futebol (...)'** (fl.398), Assim contrariado, o entendimento do 'expert' não será seguido.*

*Além da própria notícia, acrescenta-se que não foi determinada qualquer premiação pelo apelado, o que torna **impossível identificar que se trata de um 'concurso paralelo' àquele fomentado pela Federação Paulista de Futebol**, apesar da utilização do mesmo nome e de fotos das candidatas. Com isso, não há elementos bastantes para caracterizar efetivo 'concurso paralelo', sendo que nem mesmo a possibilidade de compartilhamentos causa lesão, haja vista a característica e dinâmica das interações eletrônicas atualmente.*

*Demais, o registro do título 'Gatas do Paulistão' foi apenas requerido no INPI (fls.92/93), o que ainda não a protege. Ainda assim, nos termos do artigo 124, VI da lei 9279/96, como a **expressão é comum e incapaz de retratar a originalidade do concurso**, tal pedido sequer seria deferido. Tampouco a contrafação se faz presente. A requerida possui outras diversas enquetes, sobre os mais variados assuntos, de modo que **o consumidor não é ludibriado a ponto de acreditar que seu voto na página da apelada faz parte do concurso**. Portanto, também não há como inferir possível desvio de internautas, até porque **a titularidade do concurso foi devidamente informada na notícia.**" (e-STJ, fls. 949-950).*

Sobreveio, então, o recurso especial.

2. DO PROPÓSITO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL

A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) a seleção das candidatas e sua correlação com o escudo de cada clube configura base de dados e obra intelectual sujeita à proteção da Lei de Direitos Autorais, (iii) o contexto em que ocorreu a utilização da base de dados e da marca caracteriza ofensa aos direitos autorais e industriais e (iv) foi correta a fixação do termo inicial da fluência dos juros de mora.

O recurso merece prosperar.

3. BANCO DE DADOS E PROTEÇÃO DE BASE DE DADOS

Segundo o artigo 5º do Tratado Internet OMPI relativo ao Direito de Autor (WCT), as compilações de dados (ou bases de dados) são protegidas "*em razão da seleção ou disposição de seus conteúdos constituam **criações de caráter intelectual***",

sendo que essa proteção "**não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de qualquer direito de autor que subsista aos dados ou materiais contidos na compilação**" (grifou-se).

Na mesma linha, o inciso XIII do art. 7º da Lei nº 9.610/1998 suprimiu do texto legal anterior (art. 7º da Lei nº 5.988/1973) as seguintes especificações: "seletas", "compêndios", "jornais", "revistas", "coletâneas de textos legais", "de despachos", "de decisões ou de pareceres administrativos, parlamentares ou judiciais" e acrescentou a expressão "base de dados e outras obras".

A delimitação do direito protegido encontra-se, ademais, estabelecida no art. 87, *caput*, da mesma lei, correspondendo, tão somente "a forma de expressão da estrutura da referida base", não às obras que a integram, o que significa dizer que as obras que constem daquela compilação continuam a ser protegidas pelo regime de direito autoral normal, sem necessidade de sobreposição com a proteção destinada ao banco de dados em si.

Quanto ao tema, infere-se da doutrina que:

*"Dados são factos isolados, representações não estruturadas que poderão ou não ser pertinentes ou úteis numa determinada situação. Por outras palavras, são apenas elementos ou valores discretos que isoladamente não tem qualquer utilidade e cuja simples posse não assegura a obtenção de quaisquer benefícios. Embora significativamente diferentes, dados e informação estão directamente relacionados. A sua ligação é similar à relação entre matéria-prima e o produto final obtido a partir da mesma, ou seja, **os dados não são informação até que sejam processados e organizados de modo a possibilitar a sua compreensão e utilização**" (VARAJÃO, João Eduardo Quintela – A Arquitectura da gestão de sistemas de informação. Lisboa: FCA - Editora de Informática, 1998, p. 44 e 45, grifou-se).*

Das citadas disposições legais, extrai-se que, para efeitos de bases de dados não utilitárias – isto é, não definidas a partir da sua ligação com uma utilidade material direta (BITTAR, C. A. Direito de Autor. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008), como são os bancos de dados digitais e o *software* de computador –, um banco de dados, para ser protegido como obra intelectual, deve possuir originalidade: a seleção e a organização das informações devem representar uma certa criação ou esforço criativo, correspondente a arranjo único ou a um método próprio de organização, não bastando que ocorra mera coleta ou compilação de dados.

Portanto, no processo criativo que envolve a elaboração de uma base de dados, como a escolha dos dados, a maneira como são agrupados ou dispostos, é o que justifica a proteção autoral.

A originalidade pode, portanto, ser entendida como a existência de um conteúdo pessoal mínimo que vá além de uma simples questão de tempo ou esforço despendido, definido pela forma com que a seleção ou a disposição do conteúdo da base de dados representem uma criação intelectual do seu autor.

A originalidade, apesar de relacionar-se à novidade, não exige que ela seja absoluta, por estar a obra sempre baseada em alguma criação prévia. Esse critério se baseia, portanto, na "distinguibilidade", segundo a qual o carácter original não pode ser banal ou comum, devendo trazer algo novo, por si só, de forma a ser inconfundível com outras obras do mesmo gênero.

Realmente, conforme leciona Denis Borges Barbosa, citando Newton Silveira:

*"Constata-se que ao longo do tempo desenvolveu-se o consenso de que **é necessário que a criação protegida pelo Direito de Autor não seja banal ou comum, embora não se deva avaliar o mérito da obra ou exigir um grau de aporte intelectual expressivo.** Há um requisito de mínima criatividade, um distanciamento mínimo além da simples novidade (ou seja, de que o objeto não pode ser cópia de outro já existente)." (Direito de Autor: Questões fundamentais de direito de autor, Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/questes-fundamentais-de-direito-de-autor-livro-revisao-final-2-1.pdf>, p. 222, grifou-se).*

Desse modo, possuindo a base de dados esse elemento mínimo de grau criativo relativo à seleção ou à disposição do conteúdo, ela merecerá a proteção legal da exclusividade do seu autor.

3.1. DA HIPÓTESE DOS AUTOS

No presente caso, conforme se extrai da moldura fática do acórdão recorrido, o concurso promovido pela recorrida possui características de originalidade e de esforço criativo, porquanto houve a seleção de modelos e a associação das participantes aos clubes de futebol federados de forma inovadora e não pautada em elementos comuns ou preexistentes.

É o que se extrai da manifestação do perito, assim enunciada:

"O portal do uol promoveu uma eleição da gata do paulistão utilizando-se das mesmas imagens das participantes do concurso promovido pela requerente e também se utilizando da marca nominativa 'Gata do Paulistão' de titularidade da requerente.

(...) a eleição promovida pelo requerido também associou as participantes aos mesmos clubes de futebol do concurso promovido pelo requerente, apresentando aos seus internautas as mesmas informações pessoais referentes a cada participante (fl.500)." (e-STJ, fl. 943).

A partir desses elementos, verifica-se que a seleção ou a disposição das modelos em associação aos clubes de futebol teve conteúdo mínimo de originalidade, pois não se refere à mera reprodução de preexistente seleção de concursos já realizados, correspondendo a arranjo único ou a um método próprio de organização, distinguível de outras obras do mesmo gênero, não configurando mera compilação, contrariamente ao que alega a recorrente, nas suas razões do especial.

Assim, como a seleção, organização ou disposição de seu conteúdo do concurso promovido pela recorrida possui originalidade, trata-se de uma criação intelectual protegida, razão pela qual a pretensão de afastamento da proteção autoral à referida base de dados não merece prosperar.

4. DIREITOS DE AUTOR, SUA PROTEÇÃO E O ACESSO PÚBLICO A OBRAS PROTEGIDAS

Os direitos autorais, embora inscritos no âmbito da propriedade intelectual, apresentam características distintas daquelas presentes nos direitos de propriedade industrial, a começar pelo fato de serem adquiridos no simples ato de criação, não dependendo de nenhuma espécie de registro – que, se vier a ocorrer, deterá caráter meramente facultativo e assecuratório.

Os direitos de autor se submetem, também, a um paradoxo ou binômio, pois a tutela legal desses direitos cumpre o objetivo, de um lado, de proteger os interesses materiais e morais dos titulares dos direitos autorais, com vistas a fomentar a produção intelectual e científica, e, do outro, de permitir o acesso a obras protegidas, em atenção ao interesse público do direito de disponibilidade de cultura e conhecimento, o que delimita a função social desses direitos.

À luz do interesse do autor, a proteção dos direitos autorais é garantida por meio da exclusividade e tem em foco o aspecto patrimonial, permitindo aos titulares, com a negociabilidade, possibilitar o ingresso da obra em circulação, por vontade do autor, a fim de que possa receber os proventos gerados por seus usos. A essa exclusividade, corresponde a prerrogativa de poder impedir, isto é, um poder de interditar a utilização ou a divulgação indevida da obra.

A exclusividade tem como característica principal a complementariedade, pois, de um lado, ela estimula a inovação, por intermédio do bloqueio de atividades de apropriação de obras protegidas, e por outro lado, permite a exploração, possibilitando aos autores extrair benefícios financeiros por seus esforços e divulgação de seus trabalhos ao público, de modo que, sob o prisma do autor, a proteção da propriedade intelectual cumpre o papel de assegurar contínuo incentivo econômico à inovação.

Como afirmei nos autos do REsp nº 2.152.321/SP, para proteger os bens jurídicos nela tutelados, a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) atribui responsabilidade civil a quem fraudulentamente reproduz, divulga ou de qualquer forma utiliza obra de titularidade de outrem; a quem editar obra literária, artística ou científica; ou a quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem (REsp nº 2.152.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

4.1. A HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NACIONAL AO SISTEMA INTERNACIONAL, A DOUTRINA DA INTERPRETAÇÃO CONSISTENTE E A REGRA DOS TRÊS PASSOS

O direito de exclusividade é, entretanto, intrinsecamente limitado pela sua função social, de modo que o âmbito de proteção efetiva do direito à propriedade autoral ressaí após a consideração das limitações contidas nos arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/1998, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos e garantias fundamentais.

Por esse motivo, valores como a cultura, a ciência, a intimidade, a privacidade, a família, o desenvolvimento nacional, a liberdade de imprensa, de religião e de culto devem ser considerados quando da conformação do direito à propriedade autoral.

O objetivo último do direito de autor não é assegurar a riqueza material do titular do direito, mas, sim, promover a criatividade intelectual e o enriquecimento cultural da sociedade (UNCTAD – ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, , p. 196, Disponível em:

https://unctad.org/system/files/official-document/ictsd2005d1_en.pdf), de modo que, ainda sob essa razão, a exceção ao uso exclusivo dos direitos de autor deve se limitar ao que é estritamente necessário ao interesse público.

Nessa linha, a Doutrina da Interpretação Consistente (*Doctrine of Consistent Interpretation*) – que é uma regra de hermenêutica de normas legais nacionais em consonância com a legislação internacional, permitindo a harmonia entre o sistema jurídico nacional e o internacional – se utiliza do Teste dos Três Passos (*three steps test*) para definir o alcance das limitações do direito do autor e sua aplicação em cada caso concreto.

O fundamento do Teste dos Três Passos é o de impedir que as obras reproduzidas sob os auspícios das limitações aos direitos autorais entrem em competição, direta ou indireta, com a obra introduzida no mercado diretamente ou com o consentimento do titular de direitos autorais.

Assim, o resultado da aplicação do teste dos três passos resulta em uma conclusão a respeito do uso legítimo (*fair use*) e do ilegítimo (*unfair use*): em outras palavras, define critérios para determinar o equilíbrio entre os direitos dos titulares e as necessidades e interesses dos usuários, de modo que o uso ilegítimo é aquele que não supera o mencionado teste dos três passos.

Em síntese ainda mais apertada e em última análise, o *unfair use* decorre de uma injustificada limitação dos benefícios financeiros que o titular do direito autoral poderia razoavelmente obter com a exploração da sua obra (Maristela Basso. As exceções e limitações aos direitos do autor e a observância da regra do teste dos três passos (three-step-test), In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo v. 102 p. 493 - 503 jan./dez. 2007).

Por outro lado, segundo a lição de Maristela Basso, acolhida por esta Terceira Turma no julgamento do REsp nº 964.404/ES, de acordo com a denominada "regra do teste dos três passos ('three step test')", a reprodução não autorizada de obras de terceiros é admitida, por ser justificada, nas seguintes hipóteses: "(a) em certos casos especiais; (b) que não conflitem com a exploração comercial normal da obra; (c) não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor". (REsp nº 964.404/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2011, DJe de 23/5/2011).

Também nesse sentido, julgado mais recente desta Corte: REsp nº 2.008.122/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

4.2. DA REPRODUÇÃO DE TRECHOS DE OBRAS PREEXISTENTES

Quanto aos usos legítimos de obra intelectual, segundo a previsão expressa do art. 46, VIII, da Lei nº 9.610/1998, é permitida a "*reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores*".

Os requisitos para esse uso dos direitos autorais são, portanto: (a) que a reprodução dos trechos não seja o objetivo principal da obra subsequente, (b) que não haja prejuízo à exploração normal da obra reproduzida e (c) inexistência de dano aos legítimos interesses do autor.

Quanto ao primeiro desses requisitos, a jurisprudência desta Corte distingue o objetivo principal do uso com natureza acessória na ausência do caráter de completude, pois o que a legislação veda é a reprodução de obra substancialmente semelhante à outra obra preexistente.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESCULTURAS UTILIZADAS EM FILME PUBLICITÁRIO COMO MEROS COMPONENTES DE CENÁRIO. EXPOSIÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DA OBRA. POSSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO INJUSTIFICADO AO AUTOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes não constitui ofensa aos direitos autorais quando a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, não prejudique a exploração normal daquela reproduzida, nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (art. 46, VIII, da Lei 9.610/1998).

*2. Na hipótese, a situação se enquadra na norma permissiva estabelecida pela Lei 9.610/1998, tendo em vista que **a exposição das esculturas do autor, para compor cenário de filme publicitário, configura pequenos trechos, com natureza acessória em relação à obra principal, e que não causou prejuízos injustificados ao autor.***

3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.455.668/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022).

"RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE AUTOR. OBRA MUSICAL. USO INDEVIDO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. FONOGRAMA. TRECHO DA OBRA. NOME DE PROGRAMA TELEVISIVO. DANOS PATRIMONIAIS. CARACTERIZAÇÃO.

[...]

7. Os direitos de conteúdo patrimonial do autor estão relacionados ao aproveitamento econômico que poderá ser obtido com a exploração comercial da obra. Há configuração de ato ilícito quando sua utilização não observa o disposto no art. 29 da LDA.

*8. **A citação de pequenos trechos de obras preexistentes não constituirá ofensa aos direitos autorais desde que não tenha caráter de completude nem prejudique a sua exploração, pelo titular do direito, da obra reproduzida (art. 46, VIII, da LDA).** Precedentes.*

[...]" (REsp nº 1.704.189/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020).

"RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE ABSTENÇÃO DE USO DE OBRA ARQUITETÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PLÁGIO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. PROVAS VALORADAS ADEQUADAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). INOCORRÊNCIA.

[...]

*6- **A reprodução de obra substancialmente semelhante a outra preexistente é vedada pelo ordenamento jurídico.***

*7- A Lei de Direitos Autorais, contudo, permite que sejam reproduzidos **pequenos trechos, ou mesmo a obra integral, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida ou cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (art. 46, VIII).***

8- Hipótese em que a Corte de origem, soberana no exame do conteúdo fático-probatório, apesar de reconhecer a identidade parcial de dois elementos arquitetônicos - dentre os 19 analisados -, concluiu que eles traduzem leituras singulares de concepções comuns à arquitetura moderna, inserindo-se **no contexto de um projeto inteiramente diverso e que segue uma linguagem de inspiração própria**, não causando confusão no público consumidor.

9- Recurso especial não provido." (REsp nº 1.645.574/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 16/2/2017).

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. USO DE TRECHO DA LETRA DA OBRA MUSICAL DANCIN DAYS SEM AUTORIZAÇÃO DO DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS EM PUBLICAÇÃO DA REVISTA PLAYBOY. LIMITES IMPOSTOS AO DIREITO AUTORAL. INDENIZAÇÃO.

1. A reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes apenas não constitui ofensa aos direitos autorais quando **a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, não prejudique a exploração normal daquela reproduzida nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores** (art. 46, VIII, da Lei n. 9.610/1998).

2. A exploração comercial da obra e os meios em que ela ocorrerá é direito exclusivo do autor, como regra. A transcrição de trecho musical em periódico de forma não autorizada não caracteriza permissivo legal (fair use) que excepcione o direito de exploração exclusiva pelo seu titular.

3. O caso dos autos não se enquadra nas normas permissivas estabelecidas pela Lei n. 9.610/1998, tendo em vista que o refrão musical inserido no ensaio fotográfico e de cunho erótico - de forma indevida -, **tem caráter de completude e não de acessoriedade**; e os titulares dos direitos patrimoniais da obra **vinham explorando-a comercialmente em segmento mercadológico diverso**.

4. Recurso especial a que se nega provimento" (REsp 1.217.567/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 05/06/2013, grifou-se).

Quanto aos demais requisitos da incidência do mencionado inciso do art. 46 da Lei nº 9.610/1998, essa permissão legal se equipara à aplicação da regra dos três passos, relativamente à falta de conflito com a exploração comercial da obra e a ausência de prejuízo aos legítimos interesses do autor.

No que se refere ao conflito com a exploração comercial, a questão foi identificada por esta Terceira Turma, no REsp nº 2.008.122/SP, com o desestímulo à aquisição da obra reproduzida, relacionada, naquele caso, ao fato de que "possuindo acesso ao conteúdo de seu interesse por meio do clipping, encontra-se **desestimulado a adquirir os jornais editados pela recorrente**" (grifou-se), e, quanto ao prejuízo aos legítimos interesses do autor, ao "incontroverso objetivo de lucro" na comercialização de clipping de notícias (REsp nº 2.008.122/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Cabe, ainda, registrar que, segundo o entendimento desta Corte, o rol do art. 46 da Lei nº 9.610/1998 é meramente exemplificativo e passível de interpretação extensiva, o que decorre de uma leitura constitucional e internacional dos limites do direito de autor.

A respeito do tema, a jurisprudência desta Terceira Turma adotou essa orientação da natureza exemplificativa do rol do art. 46 da Lei nº 9.610/1998, asseverando que:

"RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD. EXECUÇÕES MUSICAIS E SONORIZAÇÕES AMBIENTAIS. EVENTO REALIZADO EM

ESCOLA, SEM FINS LUCRATIVOS, COM ENTRADA GRATUITA E FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE RELIGIOSA.

[...]

III - O âmbito efetivo de proteção do direito à propriedade autoral (art. 5º, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, **devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais.**

[...]" (REsp nº 964.404/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2011, DJe de 23/5/2011, grifou-se).

4.3. DA HIPÓTESE DOS AUTOS

No caso em exame, extrai-se da moldura fática do acórdão recorrido, na parte não contrariada pela versão dos votos vencedores, que o uso da base de dados do concurso promovido pela recorrida envolveu criação intelectual, pois ocorreu em contexto em que houve notícia com referência à autoria do concurso, o que evidencia que a reprodução parcial da base de dados não foi o objetivo principal da veiculação questionada.

É o que se infere dos seguintes excertos do voto vencido e da declaração de voto:

*"[...] Ante o caso concreto, verifica-se que os apelados apenas exerceram o seu legítimo direito de informação e formularam enquête, com fins jornalísticos, tal como já fizeram com diversos outros programas e concursos. **Esse caráter foi evidenciado pela notícia colacionada à fl. 398, que deixa suficientemente claro que o concurso é de autoria da apelante.** Embora o perito indique a falta de referências expressas ao concurso, a notícia veiculada pela apelada é clara em dizer: '(...) o concurso Gata do Paulistão, organizado pela própria Federação Paulista de Futebol (...)'* (fl.398), Assim contrariado, o entendimento do 'expert' não será seguido."

"Embora a ré tenha, efetivamente, em 01/02/2011 divulgado matéria intitulada 'Concurso de musas do Paulistão reúne fãs de Ronaldo e psicóloga', à fl. 398, não foi só o que fez." (e-STJ, fl. 952, grifou-se).

No que se refere aos demais requisitos da regra dos três passos, observa-se que, embora não tenham sido averiguados expressamente pelo acórdão recorrido, não é possível vislumbrar o incontroverso intuito lucrativo, direito decorrente da divulgação parcial do banco de dados do concurso formulado pela recorrida, por se tratar de acesso gratuito à página da recorrente na *internet*.

Tampouco fica evidenciado conflito com o uso comercial exclusivo da recorrida, com o desestímulo à exploração do concurso por ela criado, porquanto, ainda que a declaração de voto tenha consignado a posição pessoal do julgador de que "absolutamente crível que muitos usuários da rede votaram na 'enquete do UOL' crentes que assim estariam efetivamente cumprindo com o objetivo de 'escolher a musa do Estadual', tendo sido essa a propaganda feita pela ré" (e-STJ, fl. 953), não se aponta uma efetiva queda no uso do site da recorrida em virtude do uso do banco de dados pela recorrente.

Assim, na espécie, a utilização da parcela da base de dados da recorrida supera o teste dos três passos, constituindo, assim, modalidade de *fair use* do direito

autoral, a prescindir de autorização do titular dos direitos e da correspondente remuneração pela utilização da obra.

O recurso merece, portanto, no ponto, ser provido.

5. DA PROTEÇÃO DA MARCA E A SUA CITAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS

O gênero "propriedade intelectual" abrange a proteção ao direito autoral (direitos de autor, direitos conexos e programas de computador), a proteção à propriedade industrial (patentes de invenção e de modelos de utilidade, marcas, desenho industrial, indicação geográfica e repressão à concorrência desleal) e a proteção *sui generis* (cultivares, topografia de circuito integrado e conhecimento tradicional).

Cada uma dessas categorias tem seus próprios institutos e bens jurídicos protegidos, assim como suas respectivas formas de tutela, de modo que seus conceitos e abrangência não se submetem à mesma disciplina. Portanto, em regra, a proteção dada pelo direito autoral, tutelada pela Lei nº 9.610/1998, não se confunde nem se estende à proteção da marca, com amparo na Lei nº 9.279/1996.

Quanto ao tema, a marca integra o conjunto formado pelos signos distintivos, correspondendo àquela que identifica um produto ou serviço, diferenciando-os de outro de diversa origem, idênticos, semelhantes ou afins, conforme prevê o art. 123 da Lei nº 9.279/1996.

A proteção da marca tem, portanto, primordialmente, nítido conteúdo econômico, pois, como pontua a doutrina, são as marcas que tornam a concorrência possível, ao permitirem ao consumidor diferenciar as mercadorias e escolher a que deseja, de modo que:

*"Pela importância econômica da marca, por sua utilidade para os consumidores e pelo estímulo que representa à livre concorrência, o legislador, a par de manter as normas que **reprimem a concorrência desleal e punem os atos confusórios, conferiu à marca o status de bem imaterial exclusivo – objeto de uma propriedade idêntica à outorgada às obras do espírito** –, status esse que decorre do registro criado pela lei."* (SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes, 6. ed. Barueri: Manole, 2018. E-book. p.22. ISBN 9788520457535. Disponível em: <https://stj.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520457535/>. Acesso em: 26 mar. 2025).

Assim, na forma da Lei nº 9.279/1996 e segundo Denis Borges Barbosa, o direito exclusivo ao uso da marca traz como atributos o direito de usá-la e *"de dela tirar os frutos, inclusive mediante licenciamento, é direito de alienar o título, e de defendê-lo contra quem o violar"* (Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo I, 1ª ed., 2ª tiragem, Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2013, p. 890). Por sua vez, nos termos do art. 130 da Lei nº 9.279/1996, tem como consequência as faculdades de (i) ceder seu registro ou pedido de registro, (ii) licenciar seu uso e (iii) zelar pela sua integridade material ou reputação.

Quanto à última dessas faculdades, a de zelar pela sua integralidade material e reputação, ela não tem ligação com a violação direta (*infringement*) ao

direito econômico exclusivo do uso das marcas, correspondente ao uso colidente de signo distintivo de determinado produto por outro empresário em produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, com configuração de concorrência desleal.

A fim de evidenciar o conteúdo dessa outra modalidade de proteção, cabe a referência ao tratamento de marcas famosas – aquelas reconhecidamente reputadas pelo público em geral como fontes de bens ou serviços particularmente de qualidade –, a respeito das quais a doutrina estrangeira identifica duas formas de violação que independem da prova de uso colidente ou de confusão do consumidor para atrair a proteção à marca.

A primeira é a da diluição por desfoque ou ofuscação (*dilution by blurring*), que consiste em diminuir a distinção da marca mesmo que sem causar confusão no consumidor – utilizando, por exemplo, a marca em um produto muito diferente e menos famoso.

O segundo ocorre na diluição por mancha ou obscurecimento (*dilution by tarnishment*), em que o uso da marca por terceiro influencia negativamente a imagem da marca no mercado, o que pode ocorrer tanto pelo seu uso em produtos de baixa qualidade, quanto pela menção da marca em circunstâncias negativas ou difamatórias.

Embora o instituto da diluição não tenha sido expressamente adotado pelo direito positivo pátrio, o conceito da sua modalidade por mancha ou obscurecimento pode ser utilizado para individualizar o aproveitamento indevido do prestígio da marca que configura o prejuízo moral ou material que enseja a faculdade de zelar por sua integridade ou reputação.

Nessa linha, conforme já afirmei na ocasião do julgamento do REsp nº 1.913.043/RJ, o art. 132, IV, da Lei nº 9.279/1996 prevê essa exata limitação ao conteúdo de proteção da marca, pois, conforme o mencionado dispositivo, a veiculação de marcas de propriedade exclusiva em programas televisivos e mídias sociais é permitida, desde que não fique caracterizado o prejuízo moral ou material.

Consignei, a respeito, que:

*"A par da propriedade exclusiva da denominação e dos símbolos de entidade de administração de prática desportiva, **nada impede, em tese, a sua veiculação em programas televisivos e em mídias sociais, desde que não fique caracterizado o efetivo prejuízo moral ou material.** Com isso, é válido ressaltar que, ao contrário da alegação do recorrente, o art. 132, IV, da LPI não derogou o art. 87 da Lei Pelé, sendo normas que se complementam no sistema de proteção aos símbolos de times de futebol." (REsp nº 1.913.043/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 20/5/2021).*

Portanto, a citação da marca em qualquer publicação televisiva ou de mídia social só pode ser repreendida a pedido do seu titular se houver prejuízo à reputação ou dano material efetivo, ou seja, se houve um aproveitamento indevido do prestígio da marca ou do seu titular que possa refletir negativamente na imagem da marca no mercado.

5.1. DO CASO CONCRETO

Na presente hipótese, o voto do relator proferido no Tribunal de origem identificou a ocorrência de concorrência desleal e uso indevido da marca exclusiva em virtude da utilização da marca nominativa "Gata do Paulistão",

depositada no INPI antes da violação, e a declaração de voto concluiu que "*para além de uma matéria sobre o evento da Federação, lançou concurso paralelo, de mesma finalidade (escolha da 'gata')*" (e-STJ, fl. 952, grifou-se).

A respeito da proteção principal à marca, como signo que distingue um produto de outro, com violação à concorrência leal, verifica-se que o mencionado "concurso paralelo" não atende ao requisito dessa proteção, porquanto, como delimitado pela moldura fática do acórdão recorrido, não há produtos distintos de origem diversa, pois apenas houve a utilização da base de dados da própria recorrida em contexto diferente e com citação da sua autoria e titularidade.

Além disso, quanto à proteção conferida pelo art. 130, III, da Lei nº 9.279/1996, é certo que não foi identificado nenhum elemento desabonador à marca "gata do paulistão", porquanto não houve sua utilização em produto inferior, tampouco sua menção em circunstâncias negativas ou difamatórias.

Ademais, a conjuntura citada pela declaração de voto de que a intenção da recorrente era a de "*gerar movimentação e tráfego de usuários em sua página*" e de que é "*absolutamente crível que muitos usuários da rede votaram na 'enquete do UOL' crentes que assim estariam efetivamente cumprindo com o objetivo de 'escolher a musa do Estadual', tendo sido essa a propaganda feita pela ré*" (e-STJ, fl. 953), refere-se a fatores não suficientes para evidenciar o efetivo prejuízo à integridade material da marca da recorrida, por não ser capaz de caracterizar uma influência negativa na exploração comercial da marca no mercado.

Desse modo, como a proteção do direito de autor é distinta da proteção da marca e estando ausente a prova de efetivo dano material ou moral pela menção à marca da recorrida na publicação de matéria na internet pela recorrente, não há falar em violação ao uso da marca, na forma do art. 130, III, da Lei nº 9.279/1996, como vislumbrado pelo Tribunal de origem.

Assim, também por esse fundamento, o acórdão merece reforma.

6. CONCLUSÕES

Considerando o uso legítimo (*fair use*) da base de dados, a ausência de colidência de produtos distintos e de prejuízo material ou moral à marca da recorrida, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes, com a reforma do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Nessa linha, prejudicado o recurso em relação à apontada negativa de prestação jurisdicional e à aventada divergência jurisprudencial relacionada ao termo inicial da fluência da correção monetária na reparação de danos morais.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Com o provimento do recurso, não cabe a majoração dos honorários recursais.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0165710-0

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.143.010 / SP

Números Origem: 01425494420118260100 11312011 1425494420118260100
142549442011826010011312011 5830020111425491
5830020111425491000000000

PAUTA: 06/05/2025

JULGADO: 06/05/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADA : VIRGÍNIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190
ADVOGADA : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
ADVOGADA : TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
RECORRIDO : FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ADRIANA FELIPE CAPITANI CABOCLO - SP157931
RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - SP183740
ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO - SP204757

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dra. TAIS BORJA GASPARIAN, pela RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, dando provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins (Presidente).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2143010 - SP (2024/0165710-0)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS : VIRGÍNIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
RECORRIDO : FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ADRIANA FELIPE CAPITANI CABOCLO - SP157931
ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO - SP204757
RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - SP183740

VOTO-VISTA

Examina-se recurso especial interposto por UNIVERSO ONLINE S/A com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do permissivo constitucional.

Ação: de compensação por danos morais e reparação por danos materiais (decorrentes de violação a direitos autorais e marcários), ajuizada pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL em face do recorrente.

Sentença: julgou improcedente o pedido.

Acórdão recorrido: deu parcial provimento à apelação interposta pela recorrida, nos termos da seguinte ementa:

Ação de Indenização por dano material e moral. Concurso Gata paulistão 2011. Reprodução divulgação e transmissão de imagens e informação do concurso, sem autorização do autor. Indevido compartilhamento do banco de dados do concurso. Violação aos direitos autorais. Contrafação perpetrada pela ré. Danos material e moral devidos. Apuração em liquidação. Recurso parcialmente provido, nos termos expostos.

(e-STJ fl. 939)

Embargos de declaração: interpostos pelo recorrente, foram parcialmente acolhidos, para fixar o termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos: 489, II e IV, e 1.022 do CPC; 7º, XIII, e 46, VIII, da Lei 9.610/98; 188 do CC; e 132, IV, da Lei 9.279/96.

Voto do e. Ministro Relator (Ricardo Villas Bôas Cueva): deu provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Na sessão do dia 6/5/2025, pedi vista dos autos.

REVISADOS OS FATOS, PASSA-SE AO VOTO.

Relembro que o propósito recursal consiste em definir se a utilização, pelo recorrente, da base de dados de autoria da recorrida (para realização de um concurso paralelo) e da marca por esta titularizada (“Gata do Paulistão”), configura violação de direito autoral e de direito marcário. Subsidiariamente, há de se examinar se foi correta a fixação do termo inicial da fluência da correção monetária pelo acórdão recorrido.

1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. De início, impende consignar que alegação de que o Tribunal de origem teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional não comporta acolhida, uma vez que as questões devolvidas ao exame daquela Corte foram enfrentadas em sua totalidade, não se vislumbrando a presença de qualquer vício capaz de macular o julgamento.

2. Como é cediço, não há falha na prestação jurisdicional quando o julgador, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação. A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.726.592/MT (Terceira Turma, DJe 31/8/2020) e AgInt no AREsp 1.518.178/MG (Quarta Turma, DJe 16/3/2020).

3. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca das questões controvertidas – violação de direito autoral e marcário e indenização por dano material e moral –, de modo que os embargos de declaração interpostos pelo recorrente em face do aresto impugnado não comportavam, de fato, acolhimento.

4. Destarte, não há cogitar de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. DAS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS E DA HIPÓTESE DOS AUTOS. TESTE DOS TRÊS PASSOS.

5. O e. Min. Relator consigna em seu voto, partindo das premissas assentadas no acórdão recorrido e no laudo pericial, que “o concurso promovido pela recorrida possui características de originalidade e de esforço criativo, porquanto houve a seleção de modelos e a associação das participantes aos clubes de futebol federados de forma inovadora e não pautada em elementos comuns ou preexistentes” (sem destaque no original).

6. Desse modo, concluiu Sua Excelência, denotando-se criatividade e originalidade em relação à seleção e à disposição do conteúdo da base de dados da recorrida, está ela, em tese, amparada pela proteção do direito autoral, haja vista as disposições contidas nos artigos 5º do Tratado Internet OMPI relativo ao Direito de Autor e 7º, XIII, e 87, *caput*, da Lei 9.610/98.

7. Vale lembrar que, acerca da temática objeto da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais - LDA), esta Terceira Turma reconhece que “A finalidade dos direitos autorais é a de servir de incentivo à produção artística, científica e cultural, fomentando o desenvolvimento cultural, mas, ao mesmo tempo, encorajar os autores à produção criativa e original reconhecendo ao autor direitos exclusivos sobre sua criação intelectual, conferindo-lhe o monopólio da exploração da obra e exigindo a prévia e expressa autorização para qualquer forma de sua utilização” (REsp 2.121.497/RJ, DJe 12/9/2024, sem destaque no original).

8. Ou seja, tratando-se de criação intelectual protegida, detém o autor exclusividade na exploração da obra, sendo certo que sua utilização por terceiros somente é admitida mediante prévia e expressa autorização (inteligência dos artigos 5º, XXVII, da Constituição da República e 29, *caput*, da LDA).

9. Acerca do ponto, pede-se vênia para transcrever excerto do voto do e. Relator:

À luz do interesse do autor, a proteção dos direitos autorais é garantida por meio da exclusividade e tem em foco o aspecto patrimonial, permitindo aos titulares, com a negociabilidade, possibilitar o ingresso da obra em circulação, por vontade do autor, a fim de que possa receber os proventos gerados por seus usos. A essa exclusividade, corresponde a prerrogativa de poder impedir, isto é, um poder de interditar a utilização ou a divulgação indevida da obra.

10. A Lei 9.610/98, por outro lado, em seu Título III, Capítulo IV, também contém previsão expressa acerca das limitações passíveis de incidir sobre os direitos autorais. Eis o teor dos dispositivos legais correlatos:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

11. Tais dispositivos constituem a positivação, no ordenamento jurídico brasileiro, do compromisso assumido pelo país como signatário da Convenção de Berna, que, em seus artigos 9.2, 10.1 e 10.2, dispõe:

ARTIGO 9

2) Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.

ARTIGO 10

1) São lícitas as citações tiradas de uma obra já lícitamente tornada acessível ao público, com a condição de que sejam conformes aos bons usos e na medida justificada pela finalidade a ser atingida, inclusive as citações de artigos de jornais e coleções periódicas sob forma de resumos de imprensa.

2) Os países da União reservam-se a faculdade de regular, nas suas leis nacionais e nos acordos particulares já celebrados ou a celebrar entre si as condições em que podem ser utilizadas licitamente, na medida justificada pelo fim a atingir, obras literárias ou artísticas a título de ilustração do ensino em publicações, emissões radiofônicas ou gravações sonoras ou visuais, sob a condição de que tal utilização seja conforme aos bons usos.

12. Cumpre sublinhar que tratados solenes e multilaterais – como o que ora se examina – não são, em regra, aptos a “propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção” (REsp n. 960.728/RJ, Terceira Turma, DJe 15/4/2009). Ou seja, ainda que possam conter dispositivos versando sobre direitos subjetivos, são diplomas normativos que, em sua essência, evidenciam, na esfera internacional, que os países signatários assumiram o compromisso de observar suas diretrizes quando da regulação interna da matéria que lhe serve de objeto.

13. Desse modo, é imperioso que se examine quais os contornos que foram conferidos ao tema discutido nestes autos pela legislação derivada do compromisso internacional assumido pelo Brasil (Lei 9.610/98).

14. O recorrente argumenta que o uso não autorizado das obras cujos direitos autorais são titularizados pela recorrida encontra respaldo na norma do inc. VIII do art. 46 da LDA (e-STJ fl. 997), segundo o qual não constitui ofensa aos direitos autorais “a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores”.

15. No que concerne a esse dispositivo legal, importa considerar que, mesmo que se reconheça que o uso feito pelo recorrente possa ser enquadrado como “reprodução [...] de pequenos trechos de obras preexistentes” (conforme preceitua o texto legal), há de se atentar para a necessidade de preenchimento dos requisitos estabelecidos na parte final da norma (“sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores”).

16. Trata-se do denominado “Teste dos Três Passos” (*three step test*), disciplinado originariamente na Convenção de Berna (art. 9.2) e no Acordo TRIPS (art. 13), segundo a qual a reprodução não autorizada de obras de terceiros é admitida nas seguintes hipóteses (requisitos cumulativos): (i) **em certos casos**

especiais; (ii) que não conflitem com a exploração comercial normal da obra; e (iii) que **não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor** (cf. BASSO, Maristela, *in* As exceções e limitações aos direitos do autor e a observância da regra do teste dos três passos (*three-step-test*). Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 102, 2007, p. 494, sem destaque no original).

17. Segundo a autora citada, em razão do compromisso assumido pelo Brasil na condição de signatário da Convenção de Berna e do Acordo TRIPS, todas as limitações aos direitos patrimoniais dos titulares de direitos autorais deverão passar pelo crivo do “Teste dos Três Passos” antes de sua aplicação a um caso concreto (*op. cit.*, p. 499).

18. O teste em questão encontra justificativa na “necessidade de se manter o equilíbrio entre os direitos dos autores e o interesse do grande público, isto é, interesses relacionados à educação, pesquisa e acesso à informação” (*op. cit.*, p. 500).

19. Desse modo, caso ultrapasse referido teste, o uso não autorizado da obra pode ser considerado justo/legítimo, ou, conforme conceito adotado pelo ordenamento jurídico dos Estados Unidos da América (não incorporado expressamente pelo Direito positivo nacional), pode ser visto como “fair use”.

20. **A hipótese dos autos, contudo, em minha compreensão – rogando as mais respeitadas vênias ao e. Min. Relator –, não apresenta aptidão para preencher a totalidade dos requisitos do “Teste dos Três Passos”, não estando configurado, portanto, o “fair use”.**

21. Em **primeiro** lugar porque a realização de um “concurso paralelo” pelo recorrente, a partir da mesma base de dados compilada pela recorrida (conforme assentado no aresto impugnado à fl. e-STJ 943), **conflita com a “exploração comercial normal da obra”**, haja vista que “muitos usuários da rede votaram na 'enquete do UOL' crentes que assim estariam efetivamente cumprindo com o objetivo de 'escolher a musa do Estadual', tendo sido essa a propaganda feita pela ré” (acórdão recorrido, fl. 953 e-STJ).

22. A reprodução da criação de autoria da recorrida evidencia “o intuito da ré de gerar movimentação e tráfego de usuários em sua página, de uso de competição de autoria de outrem” (e-STJ fl. 953, sem destaque no original).

23. Em **segundo**, porque, pertencendo exclusivamente ao respectivo titular o direito de utilização econômica de sua obra, o uso da base de dados feita pelo recorrente, com incontroverso objetivo de lucro – uma vez que o tráfego em seu *site* constitui uma das formas de auferição de receitas –, configura situação apta a ensejar **prejuízo injustificado** aos legítimos interesses econômicos do autor, sobretudo diante do desvio de usuários causado pela prática adotada.

24. Ademais, é de relevo destacar, quanto à caracterização do uso indevido da base de dados da recorrida, a conclusão alcançada pela perícia, transcrita no acórdão recorrido:

“O portal do uol promoveu uma eleição da gata do paulistão utilizando-se das mesmas imagens das participantes do concurso promovido pela requerente e também se utilizando da marca nominativa “Gata do Paulistão” de titularidade da requerente.

(...) a eleição promovida pelo requerido também associou as participantes aos mesmos clubes de futebol do concurso promovido pelo requerente, apresentando aos seus internautas as mesmas informações pessoais referentes a cada participante (fl.500).

(e-STJ fl. 943, sem destaque no original)

25. Diante do exposto, considerando-se que a utilização feita pelo recorrente da base de dados elaborada pela recorrida – com a realização de concurso paralelo àquele por ela levado a cabo – não satisfaz os requisitos cumulativos exigidos pelo “Teste dos Três Passos”, está caracterizada, com a devida vênia ao e. Min. Ricardo Cueva, violação ao direito fundamental de utilização exclusiva das obras de sua titularidade (art. 5º, XXVII, da Constituição de 1988: “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”).

26. Além disso, é necessário recordar que, por se tratar de **limitação** a direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF/88), a interpretação das hipóteses que versem sobre uso não autorizado de criação intelectual deve orientar-se **restritivamente**, conforme jurisprudência do STJ. Nesse sentido, a título ilustrativo: REsp 1.959.824/SP (Primeira Seção, DJe 5/4/2023) e REsp 1.854.842/CE (Terceira Turma, DJe 4/6/2020).

3. DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO USO NÃO AUTORIZADO DA MARCA.

27. No voto apresentado pelo e. Min. Relator, ficou consignado que, na hipótese dos autos, “estando ausente a prova de efetivo dano material ou moral pela menção à marca da recorrida na publicação de matéria na internet pela recorrente, não há falar em violação ao uso da marca, na forma do art. 130, III, da Lei nº 9.279/96”.

28. Todavia, segundo entendimento do STJ, é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar o uso não autorizado de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do

abalo moral resultante. Nesse sentido, a título ilustrativo, confirmam-se os seguintes julgados: REsp 1.741.348/SP (Terceira Turma, DJe 3/9/2018) e AgInt no AREsp 1.674.179/SP (Quarta Turma, DJe 28/8/2020).

29. No particular, o uso não autorizado da marca titularizada pela recorrida (“Gata do Paulistão”), concedida pelo INPI em 30/10/2012, constitui premissa fática assentada no acórdão recorrido (e-STJ fl. 943), de modo que, à luz da jurisprudência desta Corte, deve o recorrente responder pelos danos causados à recorrida.

30. Registre-se, por fim, que, de acordo com a compreensão desta Terceira Turma, os efeitos da concessão do registro marcário expedido pelo INPI retroagem à data do depósito (REsp 1.801.881/SC, DJe 3/9/2019), de modo que se revela irrelevante para solução da presente controvérsia a alegação de que a recorrida, quando do ajuizamento da ação, ainda não havia obtido o registro correspondente (o que veio a ocorrer no curso da marcha processual).

4. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.

31. O recorrente afirma existir dissídio jurisprudencial no que concerne ao termo inicial de fluência da correção monetária fixado pela Corte *a quo*. Deixa, todavia, de indicar qual dispositivo legal teria sido contrariado.

32. O entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, como é cediço, preconiza que o recurso especial fundamentado em dissenso pretoriano não prescinde do apontamento dos dispositivos legais violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp 637.381/SP (Quarta Turma, DJe 2/3/2016) e EDcl no AREsp 806.419/SP (Terceira Turma, DJe 22/2/2016).

33. Quanto ao ponto, portanto, a insurgência não pode ser conhecida.

5. DISPOSITIVO.

Forte nessas razões, divirjo, respeitosamente, do entendimento do e. Min. Relator, para **CONHECER PARCIALMENTE** do recurso especial e **NEGAR-LHE PROVIMENTO**.

Deixo de majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem, uma vez que se encontram no patamar máximo autorizado pelo CPC.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0165710-0

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.143.010 / SP

Números Origem: 01425494420118260100 11312011 1425494420118260100
142549442011826010011312011 5830020111425491
5830020111425491000000000

PAUTA: 06/05/2025

JULGADO: 10/06/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADA : VIRGÍNIA VERIDIANA BARBOSA GARCIA - SP155190
ADVOGADA : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
ADVOGADA : TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
RECORRIDO : FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ADRIANA FELIPE CAPITANI CABOCLO - SP157931
RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - SP183740
ADRIANO AUGUSTO LOPES DE FRANCISCO - SP204757

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista divergente da Sra. Ministra Nancy Andrighi, a TERCEIRA TURMA, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram vencidas as Sras. Ministras Nancy Andrighi e Daniela Teixeira que negavam provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455154=41<155=4@ 2024/0165710-0 - REsp 2143010