



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2829224 - PR(2024/0460919-3)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : **MOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A**
AGRAVANTE : **MOCSAL COMERCIO E SERVICOS SALINEIROS LTDA**
ADVOGADOS : **UBIRATAN GUIMARÃES TEIXEIRA - PR015878**
 FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
 ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084109
 FELIPE ROSSATO FARIAS - PR041311
AGRAVADO : **SOCCEL SOCIEDADE OESTE LTDA**
ADVOGADO : **EVANS CARLOS FERNANDES DE ARAÚJO - RN004469**

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRAFAÇÃO DE MARCA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação do uso indevido de marca é quinquenal, conforme o art. 225 da Lei nº 9.279/96, e o termo inicial se renova a cada dia em que o direito é violado.
2. A limitação temporal da apuração dos danos materiais ao período de 26.06.2010 a 04.04.2011, com base em documento juntado na fase de conhecimento, não encontra amparo no título judicial, que expressamente remeteu a definição do quantum indenizatório à fase de liquidação de sentença.
3. A produção probatória referente ao valor do dano deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, abrangendo os atos de violação ocorridos dentro do prazo prescricional quinquenal.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/02/2026 a 02/03/2026, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de março de 2026.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2829224 - PR(2024/0460919-3)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : MOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
AGRAVANTE : MOCSAL COMERCIO E SERVICOS SALINEIROS LTDA
ADVOGADOS : UBIRATAN GUIMARÃES TEIXEIRA - PR015878
FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084109
FELIPE ROSSATO FARIAS - PR041311
AGRAVADO : SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA
ADVOGADO : EVANS CARLOS FERNANDES DE ARAÚJO - RN004469

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRAFAÇÃO DE MARCA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação do uso indevido de marca é quinquenal, conforme o art. 225 da Lei nº 9.279/96, e o termo inicial se renova a cada dia em que o direito é violado.
2. A limitação temporal da apuração dos danos materiais ao período de 26.06.2010 a 04.04.2011, com base em documento juntado na fase de conhecimento, não encontra amparo no título judicial, que expressamente remeteu a definição do quantum indenizatório à fase de liquidação de sentença.
3. A produção probatória referente ao valor do dano deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, abrangendo os atos de violação ocorridos dentro do prazo prescricional quinquenal.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por MOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. e MOCSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS SALINEIROS LTDA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), assim ementado (e-STJ, fl. 1.343):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRAFAÇÃO – PARÂMETRO PARA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – DEFINIÇÃO EM SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 208 DA LEI N. 9279/96 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE CAMBÉ/PR – NÃO ACOLHIMENTO – ESTIPULAÇÃO DO PARÂMETRO EM RELAÇÃO AO LAPSO TEMPORAL PARA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – DATA DA CONSTATAÇÃO E DATA DA CESSAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 188, 195, 208, 209, 210 e 225, da Lei 9.289/1996, 502, 505, 507 e 508, §4º, do CPC/2015, e 189, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.

Sustenta que "a prática de contrafação de marca e de concorrência desleal são inexoravelmente anteriores não só à propositura da demanda, mas à própria notificação extrajudicial, visto ser indispensável a ocorrência da prática da violação para que o lesado se insurja contra o ato. A ocorrência da lesão (uso indevido) é que deu causa à notificação extrajudicial e à deflagração do processo judicial. [...]. Por conseguinte, estabelecido o an debeat, não podia o acórdão recorrido impedir que o perito judicial levasse em consideração todos os atos praticados dentro do lapso temporal de cinco anos estabelecido em Lei, para a elaboração do cálculo do ressarcimento dos danos materiais". (e-STJ, fls. 1.449-1.450).

Acrescenta que "não é só. O acórdão recorrido também isentou a Ré/Executada do ressarcimento do dano ocorrido fora da Comarca de Cambé. Tendo o acórdão recorrido imposto como termo final para a apuração do quantum um Mandado de constatação lavrado no Município de Cambé, retirou da análise do perito todas as violações ocorridas em todo o território nacional pelo total do tempo que elas foram praticadas. Note-se que essa limitação espacial também interfere na apuração do tempo de uso indevido, visto que o art. 129 da Lei rechaça qualquer uso desautorizado em qualquer área do território nacional, inquinando o ato de violação como crime, tipificado no art. 189 da Lei". (e-STJ, fl. 1.452)

Nessa parte da limitação temporal e espacial do ressarcimento, conclui sua fundamentação sustentando que "se na fase de conhecimento se deve constatar apenas a existência do fato, ou seja, do uso indevido, relegando-se à fase liquidatória a apuração do dano, inexoravelmente, o perito, nomeado na forma do art. 510 do CPC, terá que analisar todos os atos praticados, por todo o tempo em que a lesão ocorreu, para fins de quantificação pecuniária do ressarcimento. Daí porque restringir a atividade pericial é interferir no meritum causae decidido, acobertado pelo manto da coisa julgada material. Além do que, sob a ótica do princípio da reparação integral do dano, contido nos arts. 208, 209 e 210 da Lei, o acórdão recorrido viola o direito das lesadas de serem ressarcidas pelos prejuízos decorrentes de todos os atos de violação praticados pela Ré/Executada, por todo o tempo em que ela continuou violando, desde que respeitado o art. 225 da Lei". (e-STJ, fl. 1.458)

Seu pedido é de que "seja reformado o acórdão para restabelecer os efeitos da decisão do Juízo da Execução, para que o perito por ele nomeado realize a quantificação dos danos materiais, com base no arts. 129 da LPI, apurando os atos de violação em todo o território nacional, durante todo o tempo de uso indevido (arts. 208, 209 e 210, II da LPI), para que seja quantificado todo o dano material causado antes da propositura da demanda, respeitado o lapso temporal de 5 anos prescrito no art. 225 da LPI, de acordo com os Precedentes citados e em respeito à Teoria do Dano In Re Ipsa cunhada no STJ". (e-STJ, fl. 1.461)

Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.628/1.659).

É o relatório.

VOTO

Assim o acórdão recorrido se pronunciou quanto à limitação territorial e temporal dos prejuízos indenizáveis suportados pela ora recorrente (e-STJ, fls. 1.353-1.354, grifei):

III – Sustenta a parte agravante que, em que pese tenha o juízo se atentado ao parâmetro da redução do faturamento como definidor do quantum ser pago as agravadas a título de dano material, não há nenhuma orientação ao perito de como contribuir com a resolução da fase de liquidação de sentença. Ou seja, inexistem questões como: (i) delimitação territorial; (i) faturamento ou lucro; (iii) delimitação do lapso temporal de apuração; e outro relevantes.

Acerca da abrangência territorial, a parte agravante postula pela limitação da perícia na Comarca de Cambé/PR. Não assiste razão, isso porque o art. 129 da Lei estabelece que “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas Logo, a marca goza de proteção em todo território nacional. A Ré/Agravante deve respeitar o direito assegurado às Autoras no país. Portanto, o limite territorial de respeito à marca registrada é o previsto na Lei, no art. 129.

Em relação ao lapso temporal, sustenta a parte agravante que a decisão recorrida deixou de fixar o lapso temporal em que a perícia designada será desenvolvida. Nesse contexto, defende que seja estabelecido o lapso temporal de apuração do prejuízo suportado pelas recorridas, a saber 25 de novembro de 2010 a 04 de abril de 2011, data do ajuizamento da demanda e data da constatação da cessação da comercialização, respectivamente.

A parte agravada, por sua vez, alega que não é o causador do dano que estabelece o limite temporal para apuração do dano por ele mesmo perpetrado, mas a Lei, razão pela qual não procede a limitação temporal pretensamente criada pela Ré/Agravante. Acrescenta que o limite temporal é fixado pela Lei 9.279/96 no art. 225.

Atenta às circunstâncias dos autos, entendo que, relativamente à limitação temporal a ser adotado, em nenhum momento verifica que as autoras expuseram qualquer marco inicial da comercialização do sal pela recorrente.

Ao contrário disso, o que há nos autos é que já em 04 de abril de 2011 não havia nenhuma comercialização do produto, informação esta extraída de auto de constatação cumprido por Oficial de Justiça e acostado em mov. 1.15 – fls. 337 dos autos.

Assim sendo, considerando que a constatação da contrafação ocorreu em 26.06.2010 (fotografias – mov. 1.1, fl. 5), a indenização deve ser determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, no período de 26.06.2010 a 04.04.2011. Não há que se falar em 05 anos, pois este é o prazo de prescrição da ação para a reparação do dano causado ao direito de propriedade industrial, nos termos do artigo 225 da Lei nº 9.279 de 14 de Maio de 1996.

Observa-se que a alegação do recorrente de que o acórdão recorrido limitou indevidamente no espaço os efeitos do título judicial transitado em julgado não encontra amparo nos teor do próprio acórdão acima transcrito, que expressou, com fundamento no artigo 129 da LPI, que o limite territorial de respeito à marca registrada é o **nacional** previsto no indigitado dispositivo legal.

Quanto à limitação temporal dos efeitos do título judicial, assiste razão ao recorrente.

Trata-se de título judicial que afetou expressamente à fase de liquidação a definição do quantum indenizatório, dispondo que "impõe-se reconhecer a procedência do pedido de indenização por dano patrimonial, **cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença** a fim de se averiguar qual foi a redução no faturamento da requerente em face da indevida utilização da marca, que foi comercializada". (e-STJ, fl. 431, grifei)

Se o próprio título judicial expressou que a produção probatória referente ao valor do dano seria realizada em fase de liquidação de sentença, não cabia ao acórdão **vedar aludida produção probatória na fase própria de liquidação** e limitar os danos indenizáveis a marco temporal tirado de documento juntado na fase de conhecimento.

Como aduz a doutrina processual, o “fato novo” a reclamar fase de liquidação por artigos previamente à execução da sentença (com o CPC/2015, liquidação pelo procedimento comum) abrange “aquele que *não foi objeto de análise e decisão no processo* no qual formado o título executivo que se busca liquidar. A novidade, portanto, não é temporal, mas diz respeito ao próprio Poder Judiciário, que pela primeira vez enfrentará e decidirá determinados fatos referentes ao quantum debeat” (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 9ª edição, 2017, página 875).

O limite a ser observado, conforme observa o recorrente, é o prescricional, cujo prazo, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, para a ação de indenização por violação do uso indevido de marca, é quinquenal e o termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado.

A conferir:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA VERSUS NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE.

1. Controvérsia acerca do direito do titular da marca registrada "MAPPIN", ora recorrido, de impedir o recorrente de utilizar como nome empresarial a denominação "MAPÍ MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA." e, ainda, o domínio de internet "www.mapimoveis.ind.br", tendo ajuizado ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos por infração de direitos de propriedade intelectual e prática de atos de concorrência desleal.

2. O termo inicial do prazo prescricional para a ação cominatória e indenizatória decorrente da violação do direito de exclusiva se renova a cada dia em que o direito é violado. Sucedendo-se em sequência os atos ilícitos perpetrados contra o titular, a prescrição deve correr do último deles. Ausência de implemento do prazo prescricional no caso concreto.

3. Depositada a marca desde os idos de 1947 no mesmo segmento mercadológico da sociedade empresária ré, com grafia e fonética bastante assemelhadas e conclusão da Corte de origem no sentido da confusão do

mercado consumidor e apropriação de clientela (mind share e heart share), a alegação de convivência e inexistência de similitude geradora encontra óbice no enunciado 7/STJ.

4. Tratando-se de nomes de domínio, conquanto aplicável o princípio "first come, first served", pode o detentor de registro marcário semelhante contestar o seu uso quando verificada a má-fé do titular do domínio, consubstanciada, também, pela cooptação de clientela decorrente da confusão causada no mercado consumidor em relação a marca conhecida nacionalmente há mais de 50 anos. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.699.273/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021, grifei.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA OU NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO.

TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação do uso indevido de marca é quinquenal, já o termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado.

2. Na hipótese, embargos de divergência indeferidos liminarmente em virtude da consonância entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 168/STJ .

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp n. 1.246.831/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019, grifei.)

Ante o exposto, **dou parcial provimento ao recurso especial** para autorizar que, na fase de liquidação do título judicial, sejam produzidas provas de danos ocorridos dentro do prazo prescricional quinquenal, nos termos acima fundamentados.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AREsp 2.829.224 / PR

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0460919-3

Número de Origem:

00076194020108160056 00949057320238160000 01119323520248160000 1119323520248160000
76194020108160056 7619402010816005601119323520248160000 949057320238160000

Sessão Virtual de 24/02/2026 a 02/03/2026

Relator

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : MOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

AGRAVANTE : MOCSAL COMERCIO E SERVICOS SALINEIROS LTDA

ADVOGADOS : UBIRATAN GUIMARÃES TEIXEIRA - PR015878

FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759

FELIPE ROSSATO FARIAS - PR041311

ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084109

AGRAVADO : SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA

ADVOGADO : EVANS CARLOS FERNANDES DE ARAÚJO - RN004469

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

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/02/2026 a 02/03/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026