



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2187408 - SP (2024/0463781-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : **GUSTAVO MAKOTO HIRAOKA**
ADVOGADOS : **THIAGO SANTOS AMÂNCIO - SP240287**
 MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465
RECORRIDO : **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL**
RECORRIDO : **SANTOS FUTEBOL CLUBE**
ADVOGADOS : **MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416**
 ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
 MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. ABSTENÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. VIOLAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 568 DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A desconstituição das conclusões do acórdão estadual, acerca da legitimidade do recorrente para responder pelo uso indevido da marca, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É devida indenização por danos ocasionados pelo uso indevido de marca, ainda que não comprovado o prejuízo. Precedentes do STJ.
3. A inadmissão do recurso especial por óbice sumular quanto a alínea "a" do permissivo constitucional prejudica o conhecimento da mesma questão federal sob o prisma do permissivo da alínea "c".
4. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/08/2025 a 12/08/2025, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 13 de agosto de 2025.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2187408 - SP (2024/0463781-0)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : **GUSTAVO MAKOTO HIRAOKA**
ADVOGADOS : **THIAGO SANTOS AMÂNCIO - SP240287**
 MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465
RECORRIDO : **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL**
RECORRIDO : **SANTOS FUTEBOL CLUBE**
ADVOGADOS : **MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416**
 ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
 MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. ABSTENÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. VIOLAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 568 DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A desconstituição das conclusões do acórdão estadual, acerca da legitimidade do recorrente para responder pelo uso indevido da marca, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É devida indenização por danos ocasionados pelo uso indevido de marca, ainda que não comprovado o prejuízo. Precedentes do STJ.
3. A inadmissão do recurso especial por óbice sumular quanto a alínea "a" do permissivo constitucional prejudica o conhecimento da mesma questão federal sob o prisma do permissivo da alínea "c".
4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por GUSTAVO MAKOTO HIRAOKA (GUSTAVO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador J.B. PAULA LIMA, assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. REPRODUÇÃO INDEVIDA DE MARCA. CONTRAFAÇÃO CARACTERIZADA. DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. Ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos. Julgamento de procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à recorrente por ocasião da sentença, deduzido nas contrarrazões, não comporta conhecimento, pois não manifestado pela via recursal adequada, a saber, apelação. Violação a direito de propriedade intelectual. Reprodução indevida de marca. Contrafação caracterizada. Exposição à venda e comercialização de produtos contrafeitos. Aplicação do art. 190, I, da Lei de Propriedade Industrial. Danos patrimonial e extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca pela contrafação de produtos que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Recurso desprovido. (e-STJ, fl. 340)

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, conforme ementa a seguir transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão, obscuridade e pretendida infringência, afastadas. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ, fl. 355).

Em suas razões de recurso especial interposto com base no art. 105, III, *a* e *c*, da CF, GUSTAVO aponta violação dos arts. 373, I, do CPC, e 210, I, II e III, da Lei de Propriedade Industrial, além de dissídio jurisprudencial, sob o argumento de (1) ilegitimidade passiva para responder pela violação da marca, tendo em vista a pessoa física não se confundir com a pessoa jurídica em ações de direito marcário.

Alega que a (2) indenização, no presente caso, deveria vir com a comprovação objetiva do prejuízo, o que não foi feito. Dessa forma, deveria ter sido negada a procedência do pedido de ressarcimento.

Assevera que seria indispensável a apresentação de provas concretas e documentos que demonstrassem a perda efetiva de rendimentos, haja vista os lucros cessantes não serem presumidos ou arbitrados de forma hipotética.

Houve contrarrazões pelos recorridos (e-STJ, fls. 877/878).

É o relatório.

VOTO

Da contextualização fática

Na origem, o caso cuida de uma ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de reparação de danos, proposta pela Confederação Brasileira de Futebol e Santos Futebol Clube contra Gustavo Makoto Hiraoka.

As entidades alegaram que Gustavo estava comercializando produtos falsificados, reproduzindo indevidamente seus símbolos e marcas, configurando contrafação e concorrência desleal.

O juízo de primeira instância julgou procedente a ação, condenando Gustavo a abster-se da comercialização dos produtos e ao pagamento de danos materiais e morais.

Gustavo apelou, alegando ilegitimidade passiva e ausência de danos materiais, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, mantendo a condenação. Gustavo então interpôs recurso especial, alegando violação de dispositivos legais e dissídio jurisprudencial.

(1) Da ilegitimidade passiva

GUSTAVO apontou ilegitimidade passiva para responder pela violação da marca, tendo em vista a pessoa física não se confundir com a pessoa jurídica em ações de direito marcário.

Todavia, o TJSP afastou tal hipótese ao consignar que:

A tese da ilegitimidade passiva do recorrente funda-se na alegação de que a pessoa jurídica por ele constituída seria responsável pela comercialização dos produtos contrafeitos.

*Ocorre que os documentos acostados à inicial indicam que, **em diversas plataformas, a venda é realizada diretamente pelo perfil do réu, não constituída sociedade empresária para esta finalidade.***

Dessarte, responde o apelante diretamente pelos atos praticados na condução da atividade empresarial, infundada a preliminar arguida (e-STJ, fl.342 - sem destaque no original).

Assim, analisando as alegações do recorrente e os fundamentos, extraídos do acórdão recorrido, acima transcritos, conclui-se que a análise da controvérsia, para seu subsequente deslinde, demandaria necessária incursão nos fatos da causa, hipótese vedada, nesta esfera recursal, conforme o teor da Súmula n. 7 do STJ.

(2) Da comprovação do prejuízo

Também alegou GUSTAVO que a indenização, no presente caso, deveria vir com a comprovação objetiva do prejuízo, o que não foi feito. Dessa forma, deveria ter sido negada a procedência do pedido de ressarcimento.

Assevera que seria indispensável a apresentação de provas concretas e documentos que demonstrassem a perda efetiva de rendimentos, haja vista os lucros cessantes não serem presumidos ou não poderem ser arbitrados de forma hipotética.

Sobre a controvérsia, porém, concluiu o Tribunal estadual que:

*(...) **tratando-se de uso indevido de marca pela contrafação de produtos, com violação à propriedade intelectual, é presumido o dano patrimonial e extrapatrimonial da titular do direito ofendido, dispensada a prova do efetivo prejuízo**, consoante jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 343 - sem destaque no original).*

Tal assertiva está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, que se firmou no sentido da desnecessidade da comprovação do prejuízo para fins de compensação pelo uso indevido de marca.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

(...)

*4. O acórdão recorrido, no que concerne à **desnecessidade de comprovação dos prejuízos causados pelo uso indevido de marca** para fins de reconhecimento da ocorrência de danos morais e materiais, não destoou da jurisprudência do STJ.*

(...)

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.998.547/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

*2. A jurisprudência do STJ entende que **é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do***

prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.939.323/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022 - sem destaque no original)

MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. USO INDEVIDO DE MARCA. PREJUÍZO. PROVA. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

4. É devida indenização por danos materiais, a serem aferidos em liquidação, e danos morais, ainda que não tenha sido comprovado o prejuízo, quando a marca é indevidamente utilizada por empresa do mesmo ramo de atividade da detentora do registro da marca.

Precedentes.

(...)

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.823.726/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021 - sem destaque no original)

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.

Incide, pois, a Súmula n. 568 do STJ.

(3) Do dissídio jurisprudencial quanto à ilegitimidade passiva

Salienta-se que, de acordo com o pacífico entendimento desta Corte Superior, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea *a* do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea *c*, ficando, portanto, prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial (AgInt no AgRg no AREsp 317.832 /RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de 13/3/2018).

Desse modo, o recurso não merece que dele se conheça, no ponto.

Nessas condições, **CONHEÇO** em parte do recurso especial e, nessa extensão, **NEGO-LHE PROVIMENTO**.

É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**REsp 2.187.408 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2024/0463781-0

Número de Origem:
10336158620228260100

Sessão Virtual de 06/08/2025 a 12/08/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GUSTAVO MAKOTO HIRAOKA

ADVOGADOS : THIAGO SANTOS AMÂNCIO - SP240287

MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465

RECORRIDO : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL

RECORRIDO : SANTOS FUTEBOL CLUBE

ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541

MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416

MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000

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

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/08/2025 a 12/08/2025, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025