



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

Autos:0820543-27.2013.8.12.0001

Ação: Procedimento Ordinário

Requerente: Prada S.A.

Requerido: Prada Confecções LTDA-ME

Vistos, etc.

Prada S.A., qualificada, ajuizou a presente ação de abstenção de uso cumulado com indenização em face de Prada Confecções Ltda-ME, também qualificada, aduzindo que é legítima titular da marca PRADA, cujas atividades se iniciaram em 1913, tendo efetuado diversos registros da marca no Brasil, o último datado de 15/12/2009.

Afirmou que seus direitos de propriedade sobre a marca PRADA estão sendo violados pela ré, empresa constituída em 8/7/2008, sob o nome empresarial de Prada Confecções Ltda – ME, que atua no mesmo ramo comercial que a requerente.

Alegou que não há justificativa legal para que a expressão PRADA seja utilizada no nome empresarial da requerida, e que esta reproduz a marca agindo de má-fé, com o intuito de desviar clientela da requerente, praticando, assim, concorrência desleal.

Sustentou que, com a reprodução irregular da marca da autora, a ré causa danos a esta, consubstanciados em lucros cessantes que devem ser reparados, correspondentes aos *royalties* que seriam cobrados da ré por uma licença regular de uso.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

Requereu a concessão de antecipação de tutela, com a determinação à ré que altere seu nome empresarial no prazo de quinze dias, de maneira a não mais reproduzir ou imitar a expressão PRADA, sob pena de multa diária.

Pedi, por fim, a procedência da demanda, com a ratificação da antecipação de tutela e a condenação da ré a se abster de reproduzir ou imitar a marca PRADA, seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, por qualquer meio e forma, sob pena de multa diária e cancelamento de sua inscrição junto à Junta Comercial, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, com valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Protestou genericamente por provas, deu à causa o valor de R\$ 42.000,00 e juntou os documentos de f. 14/116.

A decisão de f. 117/122 concedeu a antecipação parcial dos efeitos da tutela e determinou a citação da ré.

Devidamente citada e intimada (AR de f. 165/166), a ré deixou transcorrer *in albis* o prazo para contestação (certidão de f. 167).

Intimada para informar se houve o cumprimento da medida liminar e especificar provas (f. 168), a autora informou que solicitou, perante a Junta Comercial, a cópia do contrato social da ré, e requereu o julgamento antecipado da lide (f. 170).

Vieram-me conclusos os autos.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

Relatei o necessário. Decido.

Trata-se de ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização ajuizada por Prada S/A, qualificada, em face de Prada Confecções Ltda-ME, também qualificada, por meio da qual a autora, em síntese, aduzindo ser a legítima titular da marca PRADA, que a ré teria indevidamente utilizado, requereu a condenação da requerida na obrigação de se abster de reproduzir ou imitar a aludida marca, e de alterar o seu nome empresarial, sob pena de cancelamento da inscrição na Junta Comercial, além da condenação da ré no pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e lucros cessantes suportados em razão do uso da marca sem a devida concessão.

A empresa ré, regularmente citada (certidão de f. 165/166), não ofereceu contestação (certidão de f. 167).

Dessarte, ante à inexistência de contestação, está configurada a revelia, reputando-se, por força do art. 319 do CPC, verdadeiros os fatos afirmados pela autora, eis que não se afigura presente nenhuma das causas do art. 320 do CPC para afastar a presunção de veracidade decorrente da revelia.

Impõe-se, assim, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, II, do CPC.

Pois bem. Não bastassem os efeitos da revelia, e como mencionado na decisão de f. 117/122, o documento de f. 104 faz prova de que a autora possui registro de sua marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), concedido em 15/12/2009, com validade de 10 (dez) anos, abrangendo produtos incluídos na classe de roupas, calçados e chapéus.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

Por sua vez, o comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ de f. 38 comprova que a ré utiliza o nome empresarial de "*PRADA CONFECÇÕES LTDA – ME*" e tem, como título do estabelecimento, ou nome de fantasia, a expressão "*PRADA*", idêntica à marca registrada pela autora.

Consta do aludido documento, ainda, que a atividade econômica principal da empresa ré é o "*comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios*" (f. 38), o que coincide com os produtos comercializados pela empresa autora, ligados à marca da qual esta detém registro junto ao INPI.

O uso de marca de fábrica e de comércio é protegido pela Lei n. 9.279/96, que regulamenta, em seu Título III, as questões atinentes ao registro e aos direitos sobre a marca, prevendo, ainda, em seus arts. 189 e 190, os crimes cometidos contra as marcas e suas respectivas penas, dentre os quais se encontra a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada, ou sua imitação de modo que possa induzir confusão (art. 189, I).

Observe-se, por oportuno, que, mesmo que a empresa autora não estivesse regularmente registrada, esta ainda gozaria de proteção especial, por força do art. 126 do aludido dispositivo legal, por ser, inegavelmente, notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, em esfera mundial.

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, promulgada no País pelo Decreto n. 635/92, prevê, em seu art. 6 bis, item "1", a respeito da proteção às marcas, o seguinte:

"Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

a pedido do interessado, e a proibir o uso da marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo a marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta."

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, denominado TRIPS, que foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 1.355/94, e cujas disposições se tornaram obrigatórias no Brasil a partir de 1º/1/2000 (REsp n. 1096934), dispõe, em seu art. 16.1, em relação aos direitos conferidos, relacionados às marcas, o seguinte:

"O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso."



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

Sabe-se que a proteção da marca registrada ocorre em âmbito nacional, pelo prazo legal, enquanto que a proteção conferida ao nome empresarial tem abrangência apenas nas unidades federativas em que este for registrado na Junta Comercial.

O caso dos autos, no entanto, refere-se à colisão existente entre a marca da empresa autora e o nome empresarial da empresa ré, considerando que ambas possuem a expressão "PRADA".

O art. 124, V, da Lei n. 9.279/96 veda o registro, como marca, de *"reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos"*.

O C. STJ já manifestou entendimento de que, nessa hipótese de conflito, há que se verificar o critério da anterioridade e os princípios da territorialidade e da especificidade, a fim de se apurar qual deles deve prevalecer, conforme Informativo n. 464:

"A Turma reiterou o entendimento de que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se deve ater apenas à análise do critério da anterioridade, mas também levar em consideração outros dois princípios básicos do direito pátrio das marcas: o princípio da territorialidade, correspondente ao âmbito geográfico da proteção, e o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarado pelo INPI de alto renome ou notória, está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como pressuposto de necessidade de evitar



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Hodiernamente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Entendeu, ainda, que a melhor exegese do art. 124, V, da LPI (Lei n. 9.276/1996) para compatibilização com os institutos da marca e do nome comercial é que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro da marca, que possui proteção nacional, é necessário nesta ordem: que a proteção ou nome empresarial não goze de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo território nacional e que a reprodução ou imitação sejam suscetíveis de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos. Assim, a Turma deu provimento ao recurso e denegou a segurança. Precedente citado: REsp 971.026-RS. REsp 1.204.488-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/2/2011."

Destarte, as provas dos autos dão conta de que o registro da marca da empresa autora foi concedido pelo INPI antes da abertura da empresa ré, ocorrida em 8/7/2008, conforme documentos de f. 38 e 77/104.

Pelo princípio da territorialidade, ainda, observo que a empresa ré não poderia utilizar-se da marca registrada *nacionalmente* pela autora para a elaboração de seu nome empresarial, cuja proteção é *estadual*, ainda mais quando ambas as empresas comercializam os mesmos tipos de produtos, quais sejam, artigos de vestuário e acessórios, o que fere o princípio da especificidade.



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

Diante disso, outra alternativa não resta senão acolher os pedido formulado pela autora na exordial, no que tange à abstenção do uso de sua marca.

Reputo, outrossim, cabível o pleito de indenização por danos morais.

Sabe-se que é perfeitamente possível a reparação do dano moral causado à pessoa jurídica, quando se verificar abalo à sua honra objetiva, como leciona Yussef Said Cahali:

“A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio. (...) trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser mensurado através de arbitramento.” (in Dano Moral, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 395 - grifou-se).

É o teor da Súmula n. 227 do STJ: “*A pessoa jurídica pode sofrer dano moral*”.

No caso em apreço, mostra-se inequívoca a lesão aos direitos



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

inerentes à personalidade da empresa autora, mormente aqueles relativos à sua imagem, bom nome e reputação, pelo fato, incontroverso nos autos em decorrência da revelia da ré, de que o uso indevido da marca acarretou desvalorização de sua imagem, passível de acarretar dano à pessoa jurídica.

A jurisprudência, inclusive, já anotou que o uso indevido da marca consubstancia o dano moral puro, sendo desnecessária a prova efetiva do prejuízo.

A propósito, colhe-se:

"APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – USO INDEVIDO DA MARCA EM PRODUTO DE ORIGEM DESCONHECIDA – PROPRIEDADE DAS MARCAS – PROTEÇÃO – LEI N. 9.279/96 – EXCLUSIVIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM FIXADO – RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO.

O registro de determinada marca no INPI confere ao seu titular a garantia de exclusividade em todo o território nacional, o que gera, como consequência, a proibição contra o uso não autorizado.

Sendo a marca conhecida nacionalmente, constituindo-se em expressivo patrimônio incorpóreo, o quantum indenizatório, que fora fixado razoavelmente, não há de ser reduzido." (Apelação n. 0105768-89.2006.8.12.0002, rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. em 27/08/2009).

Portanto, diante da conduta ilícita praticada pela empresa ré, são presumíveis os prejuízos alegados pela autora. É o denominado dano moral



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

puro, ressaltado anteriormente, tendo em vista que foi afetada a credibilidade desta no trato de seus negócios mercantis, dano imaterial que deve ser reparado.

Colhe-se de julgado do E. Sodalício Estadual, a lição de que "*na fixação do 'quantum' da indenização por danos morais, deve-se levar em conta o bem moral ofendido, a repercussão do dano, a condição financeira, intelectual e o grau de culpa daquele que pratica ato ilícito, não podendo ser uma fonte de enriquecimento ilícito para o indenizado, nem de irrisória punição ao indenizador, mantendo-se, desta forma, a razoabilidade*" (Agravo Regimental nº 755551, rel. Des. Claudiomor M. Duarte, j. em 09/08/2000, DJ-MS de 08/11/2000).

Atento a estas diretrizes, fixo a indenização em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando, precipuamente, o fato de que a empresa ré não aparenta ser de grande porte, até porque estava estabelecida em bairro modesto desta Capital (Núcleo Habitacional Universitário) e possui pequeno capital social, mas que, se for fixada em valor menor, a indenização não exercerá seu caráter punitivo, nem desestimulará a requerida de praticar novas condutas ilícitas.

Por fim, passo à análise do pedido de indenização por danos materiais.

É consabido que "*dano material*" é gênero, sendo "*danos emergentes*" e "*lucros cessantes*" suas espécies. Enquanto os danos emergentes consubstanciam o que efetivamente se perdeu, os lucros cessantes correspondem ao que razoavelmente se deixou de lucrar (art. 402 do CC/2002).

Feita essa breve digressão, entendo ser inviável acolher pedido de indenização por danos emergentes, pela absoluta ausência de provas



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

de que a autora sofreu efetivo prejuízo financeiro em decorrência dos atos praticados pela ré.

Nada há, ainda, a denotar que a empresa autora, de grande porte e renome internacional, tenha deixado de auferir lucros em razão da atuação da empresa ré, como já dito, de pequeno porte e estabelecida em bairro simples desta Comarca.

Não se olvida o disposto no art. 210 da Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, a possibilitar a reparação do dano material decorrente da própria violação do direito de propriedade industrial.

Todavia, mostra-se imprescindível a prova dos prejuízos, pela inviabilidade de reconhecimento de danos eventuais, não se podendo descuidar, também, do art. 208 daquele mesma Lei, segundo o qual "*a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido*".

Competia à autora, portanto, comprovar que a confusão entre as empresas gerou-lhe diminuição nos lucros, mormente porque não há qualquer prova a denotar que, além do nome empresarial, a ré teria se utilizado de qualquer outro sinal distintivo da marca da empresa autora, a acarretar o efetivo desvio desleal de clientela e a confusão dos consumidores.

Afinal, "*a despeito da revelia, que gera presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados, não isenta a parte de provar os fatos constitutivo de seus direito, cumprindo ao magistrado a análise das alegações e da prova produzida*"



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

(TJMS, Apelação n. 0028458-68.2010.8.12.0001, rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. em 26/02/2015).

Em assim sendo, a ausência de efetiva comprovação dos alegados prejuízos induz à negativa ao pedido de ressarcimento por dano material, seja na modalidade de danos emergentes, seja no tocante aos lucros cessantes.

Por todo o exposto, ***julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora***, a fim de:

a) obrigar a ré a alterar a sua denominação social, bem como para se abster de usar a marca ou a expressão "Prada", tornando definitiva a antecipação de tutela concedida às f. 117/122. A alteração da denominação social junto ao órgão competente deverá ser comprovada no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de determinação de cancelamento da inscrição diretamente junto ao órgão;

b) condenar a ré no pagamento à autora de indenização por danos morais, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC (índice oficial) desde a data da prolação desta sentença (Súmula n. 362 do STJ), e acrescida de juros legais a contar da citação.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, tão somente com relação aos danos materiais, condeno a ré, com



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
15ª Vara Cível

fundamento no art. 21, parágrafo único, do CPC, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao advogado da autora, que fixo, nos termos do § 3º do aludido dispositivo legal, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista que a singeleza das questões debatidas e a desnecessidade de diliação probatória não justificam o arbitramento em percentual superior.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande - MS, 20 de novembro de 2014.

Flávio Saad Peron
Juiz de Direito
Assinado digitalmente