

STJ proíbe empresa de usar marca Prada para produto de higiene

Ainda que a marca italiana Prada não possua registro específico para certos produtos de higiene e artigos de beleza, é perfeitamente razoável supor que o consumidor, ciente de sua boa reputação, ao se deparar com itens como escova de cabelo, alicates de unha e afins sob esse mesmo signo, possa imaginar que se trate de produtos do mesmo fabricante.

Mike Mike/Pixabay



Marca internacional Prada era usada em artigos que ela originalmente não vende
Mike Mike/Pixabay

Com essa consideração e de forma unânime, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao pedido de empresas brasileiras envolvidas no comércio de itens de nome Prada, que tentavam afastar a proibição do uso por entender que proteção da marca deve estar restrita, unicamente, ao seu ramo de atividades.

Isso porque o nome Prada não está incluído dentre aqueles reconhecidos como de alto renome pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Com isso, não existiria ampla proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) a abranger todos os ramos de atividade.

Isso não significa que o uso da mesma marca para classes distintas de produtos esteja absolutamente liberado. Segundo a jurisprudência do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classes distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados.

É a hipótese dos autos, em que houve venda de produtos de higiene e beleza com a marca Prada por cinco anos. Segundo as instâncias ordinárias, os produtos imitavam em tudo a marca internacional, "induzindo a erro os consumidores". São conclusões que o STJ não pode reavaliar, por incidência da Súmula 7, que proíbe reanálise de provas.



"Essa identificação com uma expressão já registrada e conhecida do público em geral, ainda que se trate de artigos pertencentes a classe diversa, pode ser interpretada pelo consumidor como uma expansão da linha de produtos do detentor da marca, a configurar associação indevida e concorrência desleal", disse a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso.

Indenização

Assim, a 3ª Turma deu provimento ao recurso especial da Prada para fixar indenização de R\$ 50 mil por danos morais. E deu parcial provimento ao recurso das empresas brasileiras para adequar os valores da condenação tendo como base "a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem".

Clique [aqui](#) para ler o acórdão

REsp 1.730.067

Date Created

15/01/2021