

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.730.067 - SP (2018/0058693-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRADA S/A
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S) - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
RECORRENTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA E OUTRO(S) - SP200120
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRENTE : MAESTRAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
RECORRENTE : BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
ADVOGADOS : CÉSAR PEDUTI FILHO E OUTRO(S) - SP255314
GISELLE GABRIELLE DE ANDRADE MOREIRA DA SILVA - SP263034
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
RECORRIDO : OS MESMOS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recursos especiais interpostos por PRADA S/A, por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ("CBD") e por BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ("BELLIZ") e MAESTRAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ("MAESTRAL").

Ação: "de indenização por violação de marca", ajuizada por PRADA S/A em face de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, em razão da comercialização não autorizada de itens (pentas para cabelo, escovas e produtos correlatos) identificados por marca de titularidade da autora.

No curso da marcha processual, CBD denunciou a lide a BELLIZ e MAESTRAL, as quais também passaram a ocupar o polo passivo da ação.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na lide principal e procedente aquele relativo à lide secundária, nos seguintes termos:

Superior Tribunal de Justiça

I) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a lide principal, para o fim de condenar a CBD a se abster de vender em seus supermercados qualquer produto com a marca Prada, bem como para condená-la a ressarcir a autora pelos lucros cessantes a serem apurados em liquidação por arbitramento, nos termos do item 6;

II) Condenar a CBD ao pagamento das custas e despesas processuais corrigidas, além dos honorários advocatícios de R\$15.000,00;

III) JULGO PROCEDENTE a lide secundária e CONDENO as denunciadas Centum Indústria e Com. Ltda. e Belliz Ind. e Com. a ressarcirem à CBD os valores que ela for obrigada a pagar à autora, respondendo ainda pelo pagamento das custas e honorários advocatícios da lide secundária, arbitrados em R\$10.000,00.

(e-STJ fls.1127/1128)

Acórdão recorrido: negou provimento às apelações interpostas por PRADA e por CBD e deram parcial provimento àquela intentada por BELLIZ e MAESTRAL, tão somente para afastar a multa imposta para a hipótese de descumprimento da obrigação de exhibir documentos.

Embargos de declaração: interpostos por PRADA, CBD, BELLIZ E MAESTRAL, foram rejeitados.

Embargos de declaração: interpostos por CBD, foram rejeitados.

Recurso especial de PRADA: aponta a existência de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que, ao contrário do acórdão recorrido, o STJ entende que os danos morais decorrentes de violação marcária dispensam a comprovação efetiva do dano, e alega violação dos artigos: (i) 333, I, do CPC/73 e 209 da Lei 9.279/96, ao exigir que a Recorrente ministrasse prova sobre fato presumido pela lei e pela jurisprudência; (ii) 18 e 52 do CC e a Súmula 403 do STJ, segundo a qual “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”; e (iii) 489, § 1º, e 1.022, parágrafo único, IV e VI, do CPC/15, pois o Tribunal *a quo* teria se limitado a apreciar o dano moral sob o prisma do abalo à imagem, sem julgá-lo à luz

do uso do nome e da marca.

Recurso especial de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO: aponta a existência de dissídio jurisprudencial (quanto à impossibilidade de reconhecimento judicial do alto renome de marca) e alega violação dos artigos: (i) 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC/15, pois o acórdão impugnado teria sido omissivo em relação à incidência do art. 10 do CPC/15 à hipótese, bem como no que concerne a suposto julgamento *extra petita* e à prescrição da obrigação de fazer (abstenção de uso); (ii) 125 da Lei 9.279/96, haja vista que a marca *PRADA* não se inclui no rol daquelas consideradas de alto renome, de modo que deve ser observado, no particular, o princípio da especialidade; (iii) 492 e 7º do CPC/15 e 210, II e III, da Lei 9.279/96, pois o aresto da Corte local teria extrapolado os limites do pedido; (iv) 117 do CPC/15, em razão de o acórdão recorrido não ter individualizado a responsabilidade da recorrente e das litisconsortes necessárias; (v) 202, *caput*, do CC e 225 da Lei 9.279/96, na medida em que a pretensão reparatória concernente ao período anterior a maio de 2008 estaria prescrita; e (vi) 1.026, § 2º, do CPC/15, uma vez que não houve intuito protelatório na interposição de embargos de declaração.

Recurso especial de BELLIZ e MAESTRAL: aponta a existência de dissídio jurisprudencial (quanto a não aplicação do princípio da especialidade) e alega violação dos artigos: (i) 489 e 1.022, I e II, do CPC/15, em decorrência de não ter se procedido ao exame da prescrição e da ocorrência de julgamento *extra petita*, (ii) 225 da Lei 9.279/96, pois a pretensão indenizatória estaria prescrita; (iii) 128 do CPC/73 (141 do CPC/15), em virtude de o acórdão recorrido ter mantido o julgamento de procedência de um pedido que não fora deduzido; (iv) 125, 126 e 129 da Lei 9.279/96, porque a expressão *PRADA* não é marca de alto renome, de

Superior Tribunal de Justiça

modo que sua proteção deve estar restrita, unicamente, ao seu ramo de atividades.

Juízo de admissibilidade: o recurso de PRADA foi admitido pelo Tribunal *a quo*, enquanto os demais tiveram sua autuação como recursos especiais determinada por esta Relatora a fl. 2381 (e-STJ).

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.730.067 - SP (2018/0058693-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRADA S/A
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S) - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
RECORRENTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA E OUTRO(S) - SP200120
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRENTE : MAESTRAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
RECORRENTE : BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
ADVOGADOS : CÉSAR PEDUTI FILHO E OUTRO(S) - SP255314
GISELLE GABRIELLE DE ANDRADE MOREIRA DA SILVA - SP263034
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
RECORRIDO : OS MESMOS

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. USO DE MARCA REGISTRADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PRODUTOS SEMELHANTES OU AFINS. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO *EXTRA PETITA*. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTETATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 29/5/2013. Recursos especiais interpostos em 13/9/2016, 10/11/2016 e 24/11/2016. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 16/3/2018.

2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se o princípio da especialidade é aplicável à hipótese dos autos; (iii) se o julgamento realizado pelo Tribunal de origem afigura-se *extra petita*, (iv) se, tratando-se de violação de marca, exige-se comprovação dos danos morais alegadamente sofridos; e (v) se é aplicável à espécie a multa do art. 1.026 do CPC/15.

3. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente à solução da controvérsia, não se vislumbrando, nele, qualquer dos vícios elencados nos arts. 489 ou 1.022 do CPC/15.

4. A conclusão alcançadas pelos juízos de origem, no sentido de que os produtos comercializados na rede de lojas da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO imitavam em tudo a marca de titularidade de PRADA S/A, induzindo a erro os consumidores, não comporta reexame em recurso especial, à vista do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ.

5. Ainda que se pudesse superar referido óbice, a jurisprudência do STJ está

firmada no sentido de que 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. Ademais, segundo o entendimento desta Corte Superior, o princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.

6. A oposição de expressão, devidamente registrada por terceiro como marca, em artigos que guardam relação de afinidade com aqueles fabricados pelo titular do registro, pode ser interpretada pelo consumidor como sendo fruto de expansão da linha original de produtos, configurando associação indevida e concorrência desleal. Precedente.

7. A ausência de prequestionamento acerca do conteúdo normativo do art. 117 do CPC/15 impede o exame da insurgência quanto ao ponto.

8. Os juízos de origem, ao decidirem adotar como alicerce para o arbitramento da indenização critério diverso daquele eleito pela parte autora, extrapolaram os limites fixados na petição inicial, devendo, em consequência, ser decotado da condenação o que efetivamente desbordou da pretensão deduzida pela autora.

8. A jurisprudência do STJ entende que é devida a compensação por danos morais, na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente de comprovação concreta do abalo resultante do uso indevido.

9. Considerando-se (i) que a pretensão indenizatória tem por objeto fatos ocorridos a partir de 25/10/2006, (ii) que a prescrição foi interrompida em 8/7/2011 e (iii) que ação foi ajuizada em 29/5/2013, inviável o reconhecimento da prescrição quinquenal na espécie.

10. A inferência do Tribunal *a quo* acerca do caráter protelatório dos embargos de declaração, amparada em circunstâncias fática específicas da hipótese concreta, não pode ser modificada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

RECURSOS ESPECIAIS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E DE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E MAESTRAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

RECURSO ESPECIAL DE PRADA S/A PROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.730.067 - SP (2018/0058693-7)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRADA S/A
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S) - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
RECORRENTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA E OUTRO(S) - SP200120
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRENTE : MAESTRAL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
RECORRENTE : BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
ADVOGADOS : CÉSAR PEDUTI FILHO E OUTRO(S) - SP255314
GISELLE GABRIELLE DE ANDRADE MOREIRA DA SILVA - SP263034
DANNIEL BARBOSA RODRIGUES - SP348705
RECORRIDO : OS MESMOS

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se o princípio da especialidade é aplicável à hipótese dos autos; (iii) se o julgamento realizado pelo Tribunal de origem afigura-se *extra petita*, (iv) se, tratando-se de violação de marca, exige-se comprovação dos danos morais alegadamente sofridos; e (v) se é aplicável à espécie a multa do art. 1.026 do CPC/15.

I. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. As recorrentes COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, BELLIZ e MAESTRAL apontam que o acórdão recorrido foi omisso ao não apreciar: (i) questões relacionadas ao alto renome da marca *PRADA*, (ii) questões relacionadas ao fato de o acórdão recorrido ter extrapolado os limites da lide; e (iii) questões

concernentes à prescrição da pretensão deduzida em juízo.

2. Em primeiro lugar, é de se destacar que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que, adotando o julgador fundamentação suficiente à solução da controvérsia, afigura-se despiciendo esmiuçar cada um dos argumentos apresentados pelas partes (EDcl no AgRg nos EAREsp 31.141/RS, CORTE ESPECIAL, DJe 7/8/2013).

3. No particular, pode-se constatar que as matérias referentes ao alto renome da marca *PRADA*, à configuração de julgamento *extra petita* e à prescrição da pretensão deduzida em juízo foram enfrentadas e resolvidas pelo Tribunal *a quo* de forma fundamentada, havendo pleno amparo justificativo às conclusões alcançadas pelo acórdão recorrido. Confira-se, por oportuno, os seguintes excertos dos arestos atacados:

Também verifico que não está configurada a prescrição. É que o prazo prescricional para demanda de indenização de dano causado ao direito de propriedade industrial é quinquenal, de acordo com o disposto no art. 225 da Lei 9.279/96 e do entendimento consolidado na Súmula 143/STJ. A ré tomou conhecimento do ilícito em 25.10.2006, com a primeira notificação extrajudicial que lhe foi endereçada (cf. fls. 165). A partir daí, começou a correr o prazo prescricional. Mas em 8.7.2011, a prescrição foi interrompida, com a citação da ré nos autos da notificação judicial (cf. fls. 178), de acordo com o que prevê o art. 202 do Código Civil. Então, como a demanda foi ajuizada em maio de 2013, antes, portanto, que o quinquênio se completasse, não ficou configurada a prescrição, máxime quando se constata que a pretensão indenizatória tem por objeto fatos ocorridos exatamente a partir de 25.10.2006 (cf. fls. 14, itens "a" e "b").

Além disso, a alegação de *supressio* é descabida, visto que não houve renúncia ao exercício do direito de titularidade da autora. Muito ao contrário, o que se vê é a busca pela proteção do uso da marca (cf. fls. 150/155, 165, 172 e 178). De qualquer modo, não custa ressaltar que a alegação está, em rigor, deslocada do contexto, visto que o instituto tem por objeto, em princípio, relações jurídicas de caráter contratual e visa à proteção da boa-fé (cf., a propósito, STJ – Rec. Esp. 953.389/SP, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.3.2010; Luiz Rodrigues Wambier, "A Supressio e o Direito à Prestação de Contas", in RT 915/279). Aqui, é evidente que não há nenhum liame de caráter contratual entre a autora, a ré e as denunciadas. De qualquer modo, o acolhimento dessa alegação significaria, em última análise, imputar à autora a convivência com a eventual prática de ilícito que

Superior Tribunal de Justiça

viesses a atingir sua esfera jurídica. É impensável que o exercício de um direito e o externar de pretensão à reparação do dano que a respectiva violação pode ter causado, antes do perecimento do direito de ação, ainda que decorrido certo tempo, possa ser considerado contrário à boa-fé.

(e-STJ fls.1343/1344)

Ressalte-se que a questão tocante ao alto renome da marca da autora foi trazida aos autos na própria petição inicial (cf. fls. 3), de modo que não há que se falar em nulidade do julgado em vista do disposto no art. 10 do N.C.P.C. É evidente que essa questão estava localizada no âmbito de devolutividade insito ao recurso de apelação. Anote-se ainda que ficou assentado no acórdão que a marca da autora é de alto renome e goza de proteção. Isso não pode ser considerado algo equiparável a omissão, obscuridade ou contradição. Ao contrário.

No mais, também ficou assentado que a prescrição não restou configurada, que a sentença não é nula, que o montante da indenização será apurado em liquidação por arbitramento e também que a ré é a responsável pelo débito, resguardado seu direito de regresso em face das litisconsortes.

Cumpra esclarecer que alegação, formulada pelas denunciadas, de existência de contradição no acórdão, não prospera. Com efeito, a contradição que rende ensejo ao acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da existência de proposições existentes na decisão e que sejam inconciliáveis entre si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. VII, Ed. RT, 2ª ed., 1977, p. 225), algo que as embargantes não foram capazes de especificar. Nem poderiam, pois nenhuma assertiva da decisão contraria outra que nele tenha sido lançada. Saliente-se que "*a contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de declaração é tão-somente aquela que ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que ficou decidido e as teses defendidas pela embargante.*" (EDcl. No AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª T., julgado em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).

Além disso, foi expressamente proclamado que não houve renúncia de direito pela autora, de modo que não há que se falar em supressio. Ressalte-se que a autora é a detentora do registro da marca "Prada" no Brasil.

(e-STJ fls. 1477/1478)

4. Diante disso, não se vislumbrando a presença de qualquer dos vícios elencados nos arts. 489 ou 1.022 do CPC/15, a irresignação das recorrentes, neste tópico específico, não prospera.

5. Ademais, vale lembrar que a norma do art. 1.025 do CPC/15 estabelece que devem ser considerados incluídos no acórdão impugnado, ainda

que rejeitados os aclaratórios, os elementos suscitados nesse recurso.

6. Como consequência, portanto – e desde que não se trate de matéria fática –, mesmo na hipótese de vir a ser constatada, no presente julgamento, a ausência de debate sobre alguma questão específica relacionada a matérias invocadas pelas partes, não haveria motivo para decretação da nulidade do acórdão recorrido.

II. DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA VIOLAÇÃO DE SINAIS MARCÁRIOS E DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

7. Em primeiro lugar, verifica-se dos autos que os juízos de origem reconheceram que a marca *PRADA* goza de notoriedade e de alta reputação junto aos consumidores do mercado em que atua, circunstâncias que, também segundo o exame procedido pelo Tribunal *a quo*, foram admitidas pelas partes adversas (e-STJ fl. 1344).

8. Em segundo lugar, não se pode descurar que o pedido de registro de marca idêntica a ora discutida, pleiteado pela empresa PORTO MARINO (representada no Brasil por BELLIZ e MAESTRAL, conforme consta do acórdão recorrido) para identificação dos produtos que constituem o objeto desta lide foi indeferido, tanto administrativa quanto judicialmente, em ação já transitada em julgado.

9. Na ocasião, assentou-se que a marca *PRADA* começou a ser utilizada pela autora desta ação ainda no ano de 1914, muito antes da constituição da empresa requerente do registro, PORTO MARINO (ocorrida em 2001), sendo

certo que se trata de marca que ostentava notoriedade mundial, com alto grau de conhecimento, confiabilidade e reputação pelo consumidor brasileiro já na época daquele pedido. Nesse contexto, tal registro acabou por não lograr êxito, em razão da “induidosa afinidade entre as áreas de atuação das empresas [PORTO MARINO e PRADA], obstando a aplicação do princípio da especialidade” (e-STJ fl. 153).

10. Vale dizer, os produtos comercializados na rede de lojas da CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, identificados pela marca *PRADA* sem a devida autorização do respectivo titular – e apesar da negativa do INPI e do insucesso da ação que objetivou desconstituir a decisão administrativa –, continuaram a ser fabricados e vendidos ao público consumidor pelas rés.

11. No que concerne à hipótese específica destes autos, convém sublinhar que – a despeito de o aresto impugnado ter entendido em sentido contrário –, a marca em questão não está incluída dentre aquelas reconhecidas como de alto renome pelo INPI (fato, aliás, que sequer foi controvertido pela recorrente PRADA S/A).

12. Tal circunstância, portanto, exige que se analise a controvérsia a partir de ótica diversa daquela procedida pelo Tribunal de origem, haja vista que a ampla proteção conferida pela LPI às marcas de alto renome (art. 125), que abrange todos os ramos de atividade, não pode ser estendida à *PRADA*.

13. Conforme assentado por esta Corte, a finalidade da proteção conferida ao detentor de registro marcário – prevista no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI – é dupla: por um lado, proteger o titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou

serviço ofertado (art. 4º, VI, do CDC). Nesse sentido, por todos, o REsp 1.105.422/MG (3ª Turma, DJe 18/5/2011).

14. Segundo se depreende da Lei de Propriedade Industrial, a violação do direito de exclusividade conferido pela concessão do registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX).

15. Não se pode esquecer, outrossim, que o Código de Defesa do Consumidor determina a coibição do uso de nomes empresariais e marcas que possam causar prejuízos aos consumidores, tal como ocorreria caso se possibilitasse a convivência de sinais distintivos idênticos, registrados por empresas diferentes, passíveis de causar confusão ao público interessado nos produtos por elas comercializados:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

[...]

16. No particular, constata-se que o juízo de primeiro grau deixou claro que os produtos com a marca *PRADA* foram comercializados pela CBD durante cinco anos, havendo comprovação da exposição de escovas de cabelo em

suas prateleiras com menção ostensiva de tal marca.

17. Concluiu o julgador que “os produtos imitavam em tudo a marca internacional Prada, de titularidade da requerente, induzindo a erro os consumidores” (e-STJ fl. 1123, sem destaque no original). Ainda quanto ao ponto, vale transcrever o seguinte excerto da argumentação deduzida pelo julgador:

Ainda para tentar se eximir de sua responsabilidade, a ré argumentou que tais vendas não teriam induzido os consumidores em erro, porque os produtos eram fabricados com matérias primas totalmente diferentes e possuíam público alvo diverso dos produtos da autora.

Nada obstante, a venda de produtos com a marca Prada induzia várias pessoas em erro, fazendo crer que estavam mercadorias fabricadas pela Prada internacional. Isso porque a rede Pão de Açúcar vende vários produtos importados e, com base na idoneidade que o mercado inspira na praça, os clientes tinham a impressão que as escovas de cabelo eram fabricadas pela requerente e importadas pelo mercado.

(e-STJ fl. 1125, sem destaque no original)

18. Tais circunstâncias, do modo como apuradas pelos juízos de origem, são inviáveis de reexame em julgamento de recurso especial, pois exigiriam que se revolvesse o acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Nesse sentido, a título ilustrativo, pode-se conferir o seguinte julgado: AgInt no AREsp 595.424/DF, 3ª Turma, DJe 29/11/2016.

19. Contudo, ainda que se superasse tal óbice, a argumentação das recorrentes, no que concerne a essa questão, não prospera. Senão vejamos.

20. Quanto à alegação de que, dada a inexistência de alto renome conferido à marca *PRADA*, deveria ser autorizada a venda dos produtos indicados na inicial, à vista do princípio da especialidade (segundo o qual a proteção marcária se daria tão somente em face de produtos ou serviços integrantes de uma mesma

classe), deve-se registrar que a jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que “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 certo, também, segundo o entendimento desta Corte Superior, que “[o] princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência” (REsp 1.258.662/PR, Terceira Turma, DJe 5/2/2016).

21. Conforme constou do bem lançado voto proferido pelo e. Min. Paulo Sanseverino quando do julgamento do REsp 1.340.933/SP (Terceira Turma, DJe 17/2/2015, decisão unânime), “mesmo que dois produtos sejam enquadrados em classes distintas, eles podem, conforme previsto no inciso XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96, ter uma relação especial de afinidade que justifique a expansão da proteção à marca para além dos limites de sua classe”.

22. Voltando a atenção para a hipótese dos autos, o que se pode verificar é que os produtos comercializados pelas rés guardam, de fato, relação de semelhança e/ou afinidade com aqueles designados pelas marcas de titularidade da autora, o que impede sua comercialização.

23. Conforme informado pela própria recorrida CBD, os artigos por ela vendidos e identificados pela marca *PRADA* foram “escovas de cabelo, pentes, tesouras, alicates de unha, espelhos, puffs, pincéis, cortadores de unha, lixas de unha, esponjas esfoliantes etc” (e-STJ fl. 228).

24. Ocorre que, quando do início das vendas dos produtos nas lojas da

CBD, em 2006, já haviam sido depositados, pela PRADA S/A, pedidos de registro em relação aos seguintes produtos: artigos de vestuário, calçados e chapelia, cintos, luvas, agasalho para mãos, roupa íntima, chinelos e roupas de banho, bonés, botas, cachecol, calças, calções, camisas, capotes, casacos, faixas para a cabeça, gorros, gravatas, lenços de pescoço, sandálias, acessórios, produtos de perfumaria, de higiene e artigos de toucador em geral, dentro outros.

25. Veja-se que, especificamente quanto ao registro n. 820331392, depositado em 4/11/1997 (e-STJ fl. 84), sua concessão abrange produtos de perfumaria e higiene e artigos de toucador em geral, categoria na qual se encaixam os itens comercializados pelas rés (consoante descrição acima).

26. Importa consignar que, ainda que a autora não fosse titular de registro marcário específico para produtos de higiene e artigos de toucador, o resultado do presente julgamento não seria diverso, haja vista que se afigura perfeitamente razoável supor que o consumidor, ciente da boa reputação da marca *PRADA*, ao se deparar com os itens comercializados na rede de lojas da CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO sob esse mesmo signo, possa imaginar que se trate de produtos do mesmo fabricante.

27. 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.

28. Portanto, diante desse panorama, ainda que o acórdão recorrido tenha partido de premissa fática equivocada, reputo inafastável a conclusão de que houve violação ao direito de exclusividade da autora, uma vez que as rés

utilizaram, indevidamente, marca registrada por terceiro (PRADA S/A) para comercialização de produtos semelhantes ou afins àqueles designados por sinais protegidos, configurando situação passível de causar confusão no público consumidor.

III. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES.

29. Alega a recorrente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO que o acórdão recorrido teria violado a art. 117 do CPC/15, que possui a seguinte redação:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

30. Todavia, compulsando os autos, constata-se que referido dispositivo legal não foi objeto de prequestionamento, tampouco constou da irresignação manifestada nos embargos de declaração interpostos a fls. 1480/1495 (e-STJ).

31. Assim, revela-se inviável o exame da insurgência, nos termos da Súmula 282/STF.

IV. DO JULGAMENTO *EXTRA PETITA*.

32. Insurgem-se as recorrentes COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, BELLIZ e MAESTRAL contra a manutenção, pelo Tribunal de origem,

das determinações da sentença que, segundo elas, extrapolaram os limites da pretensão deduzida em juízo.

33. Da leitura da petição inicial e do correlato aditamento acostado a fls. 208/210 (e-STJ) destes autos, constata-se que o pedido indenizatório foi formulado pela autora da ação nos seguintes termos:

[...] condenar o Réu a pagar os danos materiais e lucros cessantes à Autora causados desde a notificação entregue em 25 de outubro de 2006, em valor a ser apurado em liquidação de sentença à luz do critério previsto no inciso III do art. 210 da Lei 9279/96, no montante de 20% de royalties (ou outro percentual que V.Exa. vier a fixar) sobre toda a receita bruta auferida pelo Réu com a comercialização de produtos da marca PRADA não fabricados pela Autora. (sem destaque no original)

34. Verifica-se, assim, a formulação de pedido certo e determinado, consistente na aplicação, como critério de apuração da pretensão indenizatória da autora da ação, do quanto estabelecido no inciso III do art. 210 da Lei 9.279/96. Tal dispositivo possui a seguinte redação:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - 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.

35. Ao apreciar a questão, todavia, os juízos de origem decidiram condenar a ré principal (CBD) a indenizar a autora em conformidade com o critério expresso no inciso II do referido artigo.

36. Ocorre que o art. 141 do CPC/15, ao estabelecer limites à

atividade jurisdicional, dispõe que o julgador decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

37. De fato, e como é cediço, é defeso ao juiz proferir decisão que não guarde correlação com o pedido, bem como impor à parte adversa condenação em patamar superior àquela efetivamente pleiteada (art. 492 do CPC/15). Os limites da demanda constituem os limites da atuação do julgador.

38. Trata-se de decorrência da garantia constitucional do contraditório, que confere segurança e certeza à parte demandada acerca dos fundamentos e do objeto da demanda, permitindo-lhe exercer adequadamente seu direito de defesa.

39. Tais limites à atividade jurisdicional também devem ser compreendidos em paralelo à norma estatuída pelo art. 10 do CPC/15, que veda ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual possa se pronunciar de ofício.

40. Não se desconhece o entendimento deste Superior Tribunal, segundo o qual o pedido é aquilo que se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do quanto afirmado pelo demandante na peça postulatória, e não só da leitura dos requerimentos constantes em capítulo especial ou sob a rubrica “pedidos”. (AgRg no REsp 1.118.704/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/09/2009)

41. No particular, todavia, a partir de um exame atento da petição inicial e do respectivo aditamento, depreende-se que em nenhuma passagem

fez-se referência à utilização do critério do inc. II do art. 210 da LPI para o cálculo da indenização pleiteada; tampouco se constata a existência de pedido nesse sentido.

42. Mesmo que se considere a expressão “outro percentual que V. Exa. vier a fixar”, utilizada pela recorrida PRADA à fl. 210 (e-STJ), verifica-se tratar de percentual relativo ao próprio critério do inc. III do art. 210, e não a percentual relativo a critério diverso, como fica claro da leitura contextualizada do excerto ora citado: “condenar o Réu a pagar os danos materiais e lucros cessantes [...] em valor a ser apurado em liquidação de sentença à luz do critério previsto no inciso III do art. 210 da Lei 9279/96, no montante de 20% de royalties (ou outro percentual que V.Exa. vier a fixar) sobre toda a receita bruta auferida [...] com a comercialização de produtos da marca PRADA não fabricados pela Autora” (sem destaque no original).

43. Dessa forma, e como consequência do que foi até aqui exposto, impõe-se a conclusão de que os juízos de origem – ao decidirem adotar como alicerce para o arbitramento da indenização devida critério diverso daquele eleito pela parte autora – extrapolaram os limites fixados na petição inicial. Ao assim agirem, incidiram em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC/15.

44. Deve, em consequência, ser decotado da condenação o que efetivamente desbordou dos pedidos formulados na peça inaugural da presente ação (adequando-se a prestação jurisdicional aos limites impostos pelo CPC/15).

V. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

45. No que se refere à prescrição da pretensão indenizatória concernente a danos causados pelo uso não autorizado de marcas (hipótese dos autos), ambas as turmas integrantes da Segunda Seção do STJ já se manifestaram no sentido de que – ao se considerar que em tais casos as violações ocorrem de modo continuado, sucedendo-se os atos em sequência, de modo a refletir, cada um, uma ação independente – o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo art. 225 da LPI nasce a cada dia em que o direito é violado, ou seja, a cada dia em que houve o uso não autorizado, por terceiros, de expressões registradas perante o órgão competente. Nesse sentido: REsp 1.263.528/SC (Terceira Turma, DJe 8/9/2014) e REsp 1.320.842/PR (Quarta Turma, DJe 1/7/2013).

46. Assim, em regra, a indenização postulada deve ficar limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

47. Quanto ao argumento invocado a fls. 1596 e seguintes (e-STJ) pela CBD, cumpre assinalar que a finalidade objetivada pela empresa PRADA S/A com o envio de notificação extrajudicial – se esta constitui mera ciência do ilícito ou se configura instrumento utilizado para interrupção da prescrição – não comporta reexame em sede de recurso especial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.

48. De todo modo, é sabido que o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa prevista no artigo 202 do CC como apta a interromper a prescrição, sendo necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, circunstância não verificada na espécie.

49. Impõe-se, por conseguinte, em razão do quanto assentado pelo

acórdão recorrido, considerar a data de 25/10/2006 como sendo a data da ciência do ilícito pela autora desta ação.

50. Na hipótese concreta, todavia, existe ainda outra particularidade (igualmente inviável de reexame em sede de recurso especial, em razão do disposto na Súmula 7/STJ), consistente no fato, reconhecido pelo Tribunal de origem, de o prazo prescricional ter sido interrompido, nos termos do art. 202 do CC, em 8/7/2011, em virtude de notificação judicial levada a cabo por PRADA S/A.

51. Diante disso, considerando-se que a pretensão indenizatória tem por objeto fatos ocorridos a partir de 25/10/2006, que a prescrição foi interrompida em 8/7/2011 e que ação foi ajuizada em 29/5/2013, não há que se falar na configuração da prescrição quinquenal na espécie.

VI. DOS DANOS MORAIS.

52. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, em hipótese de uso indevido de marca, o dano moral deriva da ofensa à imagem, à identidade ou à credibilidade do titular dos registros objeto da infração perpetrada (REsp 1.661.176/MG, 3ª Turma, DJe 10/04/2017), sendo que sua configuração, nesse cenário, decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita (uso indevido dos sinais registrados), revelando-se despicienda a efetiva comprovação do prejuízo ou a demonstração acerca do abalo moral (REsp 1.674.375/SP, 3ª Turma, DJe 13/11/2017).

53. Quanto à fixação do montante a ser pago em favor da vítima, esta

Turma vem entendendo que se deve proceder com razoabilidade, levando-se em consideração as circunstâncias específicas da hipótese, como a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta, a repercussão do fato e o porte econômico dos envolvidos.

54. Assim, tudo isso sopesado, e considerados os precedentes do STJ envolvendo situações análogas (REsp 466.761/RJ, REsp 1.174.098/MG, REsp 1.535.668/SP, AgRg no AREsp 357.737/RS e REsp 1.327.773/MG), fixo em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor devido à autora da ação.

VII. DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15.

55. O Tribunal *a quo*, a partir de conclusão amparada no fato de terem sido interpostos, sob as mesmas alegações, dois embargos de declaração sucessivos pela recorrente CBD, determinou a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, pois entendeu revestirem-se tais recursos de caráter meramente protelatório.

56. Essa inferência, baseada nas circunstâncias específicas da hipótese, não pode ser modificada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.821.349/AM, Quarta Turma, DJe 23/10/2019; e AgInt no REsp 1.691.238/AM, Segunda Turma, DJe 28/5/2018.

VIII. CONCLUSÃO

Forte nessas razões:

Superior Tribunal de Justiça

(i) DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos especiais de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e de BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e MAESTRAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA, a fim de adequar a condenação por danos materiais ao critério eleito pela autora da ação na emenda à petição inicial. Os valores devidos devem ser apurados em liquidação de sentença, tendo como base, nos exatos termos do art. 210, III, da LPI, “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”. Para o cálculo do montante devido, deve ser considerada a média dos *royalties* cobrados pela PRADA S/A à época das infrações, limitado o valor a 20% da receita bruta auferida com a venda dos produtos indevidamente assinalados com a marca violada (conforme o pedido deduzido);

(ii) DOU PROVIMENTO ao recurso especial de PRADA S/A, a fim de incluir na condenação o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título compensação pelos danos morais sofridos; e

(iii) Em razão de sua sucumbência integral na demanda, CONDENO a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos patronos da autora, fixados em 15% do valor da condenação.