



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TutPrv no RECURSO ESPECIAL Nº 1831519 - SP (2019/0234788-6)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
REQUERENTE : _____ LTDA
ADVOGADOS : MATHEUS FRAGA LOPES - ES013782
BRUNO BARCELLOS PEREIRA E OUTRO(S) - ES011732
REQUERIDO : _____ LTDA
REQUERIDO : _____ INC
ADVOGADOS : MARCIA APARECIDA ORTIZ DO AMARAL MOURÃO E
OUTRO(S) - SP103773
LUIZ CLÁUDIO GARE - SP103768
ELISSON GARÉ - SP310007

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

DECISÃO

1. Cuida-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal.

Alega a recorrente divergência jurisprudencial e que não há falar em risco de danos às recorridas, pois a mercadoria encontra-se apreendida pela Receita Federal, não podendo ser comercializada ou internalizada no território nacional.

Diz que a destruição dos bens acarretaria dano irreparável e que a Lei de Propriedade Industrial é clara ao estabelecer que a propriedade só advém com o registro, assim como a sua proteção.

Pondera que a Rodada Uruguaia de Negociações Multilaterais do Gatt estabelece que apenas aqueles que possuem marcas devidamente registradas ou que sejam titulares de invenções mercadológicas patenteadas poderão usufruir de suas prerrogativas.

Obtempera que sem registro não há falar em concorrência desleal, pois a Lei de Propriedade Industrial é clara ao salientar que a indenização é assegurada ao titular do registro de desenho industrial.

Fls. 836-914 - cuida-se de pedido de tutela provisória formulado pela recorrente aduzindo que: a) há risco de dano irreparável em vista do manejo cumprimento provisório de sentença; b) o montante exequendo, no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) importará em severo abalo ao se patrimônio, mormente em vista da pandemia Covid-19.

2. O acórdão recorrido dispôs:

O ilustre Magistrado concluiu, ademais, que não “existindo registro de desenho industrial (...) ou sequer prova de utilização prévia de eventuais sinais distintivos pela autora, não é possível concluir que as características existentes no material importado pela ré violaria eventual trade dress dos produtos comercializados pela autora”.

Apelação das autoras a fls. 602/616.

Argumentam que (a) a perícia confirmou a violação ocorrida; (b) há evidente prática de atos de concorrência desleal, sendo que sua repressão independe de prévio registro; (c) seu produto é “novo e original, com características próprias e distintivas” e os itens importados pela ré copiam seu design; (d) diante da violação perpetrada, imperiosa a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

[...]

Reformo a r. sentença recorrida.

Sendo incontroverso que não há (a) violação das marcas das autoras; e nem (b) titularidade de desenho industrial ou de outra modalidade de propriedade industrial dependente de registro, a análise, in casu, deve ser realizada sob a ótica da concorrência desleal.

Pois bem.

O simples exame das fotos do laudo de apreensão dos produtos da Receita Federal (fls. 67/75) prova que há aproveitamento desleal do design das mochilas das recorrentes, com utilização dos mesmos elementos distintivos e soluções técnicas.

Mais ainda: a semelhança é tamanha que um dos modelos importados pela apelada a Mochila _____ contém até mesmo espaço em baixo relevo com o formato da marca das apelantes, a indicar que o produto seria provavelmente finalizado em território nacional e vendido como contrafação (fls. 492/499).

A robusta análise pericial efetuada, aliás, abona as alegações das recorrentes, concluindo pela existência de similaridades nos produtos apreendidos (fls. 480/514):

“Logo, a conclusão a que se chega, mediante todo o acima exposto, é que: (1) os modelos de mochilas importados pela requerida Wise e identificados por pacote nº 105 e pacote nº 108 caracterizam, categoricamente, infração ao Artigo 195 (3 e 4) dos Crimes de Concorrência Desleal e Artigo 10 bis (2), quando guardam lembrança culminada por confusão visual ao serem comparados ao modelo Original A _____ da autora (...); (2) o modelo de mochila importado pela requerida Wise e identificado por pacote nº 106 caracteriza, categoricamente, infração ao Artigo 195 (3 e 4) dos Crimes de Concorrência Desleal e Artigo 10 bis (2), quando guardam lembrança culminada por confusão visual ao serem comparados ao modelo _____ 3.0 da autora.” (fls. 512/513).

Diante do evidente intuito da recorrida de valer-se da valiosa marca e do prestígio dos produtos das recorrentes, imperiosa a procedência dos pedidos cominatórios formulados na inicial.

[...]

Comprovada a ocorrência de comportamento desleal nos termos da Lei de Propriedade Industrial, os danos morais encontram-se in re ipsa.

[...]

No mesmo sentido, no egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN

RE IPISA. (...) 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato contrafação, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes.

7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

8- Recurso especial não provido." (REsp 1.661.176, NANCY ANDRIGHI; grifei).

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. USO INDEVIDO DA MARCA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Segundo o entendimento desta Corte, é desnecessária a prova concreta do prejuízo nos casos de uso indevido da marca.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.164.687, ANTONIO CARLOS FERREIRA; grifei).

[...]

Quanto aos pedidos cominatórios, determino que (a) a recorrida abstenha-se de praticar atos de importação, armazenamento, venda ou exposição dos produtos das recorrentes, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00; (b) os itens apreendidos sejam imediatamente destruídos.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, sobretudo, (a) a extensão da violação dos réus, que importaram 8.252 mochilas contrafeitas; (b) sua capacidade econômica; e (c) o ilícito lucrativo que deve ser coibido, isto considerado, fixo a reparação por danos morais em R\$ 50.000,00, devidos às autoras pela ré.

Não comporta acolhida a irresignação.

No ponto, a teor do art. 10 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - Decreto n. 635/1992 -, os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais proteção efetiva contra a concorrência desleal, devendo-se, particularmente, proibir-se todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou as atividades industrial ou comercial de um concorrente.

A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos.

A partir da definição da Convenção da União de Paris de concorrência desleal, prevista na alínea 2 do seu artigo 10 bis, a doutrina observa que a noção de concorrência pode variar de um país para outro, pois a noção de "usos honestos", em matéria industrial e comercial, é flexível, estabelecida de modo a se amoldar aos usos internos dos países e ao tempo, constituindo, em linhas gerais, práticas moralmente

aceitas, sendo necessário recorrer aos valores e dados da realidade social e ao conjunto de princípios do regime jurídico aplicável.

Como constitui tipo aberto às transformações das práticas sociais e econômicas, sem definição precisa na lei, a jurisprudência, com auxílio da doutrina, deve definir a materialidade da concorrência desleal, caracterizada não pelos seus fins - o desvio de clientela, por si só, não é ilícito, constituindo o próprio objeto da concorrência -, mas pelos meios, isto é, a idoneidade dos atos e expedientes utilizados. (OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de direito das marcas. São Paulo: Pilares, 2007, p. 171-173)

Em recente precedente, a Terceira Turma perfilhou os seguintes entendimentos relacionados ao trade dress (conjunto-imagem): a) constitui a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do produto ou serviço no mercado consumidor; b) não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial; c) o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI); d) por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de exploração exclusiva -, sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão. (REsp 1.353.451/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 28/9/2017)

A proteção ao trade dress decorre de expresso mandamento constitucional, que se constata na leitura do art. 5º, XXIX, da Lei Maior, ao estabelecer que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas **e a outros signos distintivos**.

No ordenamento jurídico pátrio, está prevista a proteção de apenas algumas partes da mencionada "aparência visual", a qual se efetiva por meio do registro de marcas, desenhos industriais, patentes de modelo, direitos autorais, dentre outros.

O sistema brasileiro não reconhece a proteção exclusiva do "trade dress" ou "conjunto-imagem" integral, com todos os seus elementos característicos. Em regra, uma embalagem é constituída não só da marca aposta ao invólucro, mas também de diversos outros elementos distintivos e identificadores do próprio produto no mercado, como a combinação e a disposição das cores, grafias e estilizações, dos tipos de letras, e, até mesmo, o formato/tamanho da embalagem. Essa diferenciada configuração visual é capaz de identificar o produto e atrair o consumidor, pois o impulso aquisitivo é muito mais forte quando há o chamado "apelo visual" (MANARA, Cecília. ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (Coords.). Propriedade intelectual em perspectiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 10-11).

Com efeito, a decisão recorrida reconhece que os produtos são hábeis a levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um produto pelo outro, e impõe a recorrente, que se abstenham de utilizar esses elementos que têm função "paramarcária".

De fato, normalmente o que se efetiva é o registro da marca perante o INPI

em sua apresentação nominativa (ou seja, somente o nome do produto, sem qualquer estilização), inexistindo especial atenção no sentido de se proteger os demais elementos do "trade dress", a saber: o registro da embalagem como marca mista (seus logotipos, desenhos e demais caracteres gráficos), ou, ainda, como desenho industrial, nas hipóteses previstas na Lei de Propriedade Industrial. A LPI apresenta certos parâmetros e proibições para o registro de tais elementos, que, em muitas ocasiões, não atendem à necessidade de proteção dos diversos caracteres que compõem o "trade dress" ou "conjunto-imagem".

"No Brasil, a proteção jurídica do 'trade dress' situa-se no âmbito da Repressão à Concorrência Desleal, e insurge-se contra a prática de atos de natureza fraudulenta que venham a desviar clientela de outrem, notadamente pela reprodução e/ou imitação desautorizada de características distintivas de produtos, serviços e estabelecimentos comerciais" (MANARA, Cecília. ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo. Propriedade intelectual em perspectiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 10-11).

Note-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. **TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL.** REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONJECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjuntoimagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.

(REsp 1527232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018)

3. Diante do apurado, com relação aos prejuízos de ordem extrapatrimonial,

ressaem também claro do acórdão recorrido, pois os danos morais in re ipsa têm sido reconhecidos pela jurisprudência, e foi apurada a violação ao trade dress, pela grande semelhança dos produtos das partes.

O art. 209 da LPI dispõe:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial **e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei**, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar

confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, **ou entre os produtos e serviços postos no comércio.**

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Com efeito, o dispositivo autoriza a reparação material se houver "ato de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal", ou seja, a demonstração do dano perpassa pela comprovação da existência do fato - uso indevido do conjunto-imagem.

Não se pode olvidar, ademais, que o trade dress do produto juntamente com a marca, muitas vezes, é o ativo mais valioso da empresa, sendo o meio pelo qual o empresário consegue, perante o mercado, distinguir e particularizar seu produto ou serviço, enaltecendo sua reputação.

Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido do trade dress, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e imagem da empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado, além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

Como máxima de experiência e por lógica, em regra, o causador do dano busca parasitariamente associar seu produto ou serviço a um de maior qualidade e/ou prestígio - o que acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer do trade dress alheio.

Como sabido, "em função da diversidade do dano moral pretendido, tem-se aceito um tratamento diferenciado no que se refere ao ônus probatório" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo: RT, 2005, p. 811), sendo o dano moral in re ipsa justamente aquele que se extrai não exatamente da prova de sua ocorrência, mas da análise da gravidade do ato ilícito em abstrato.

Vale dizer, a comprovação da gravidade do ato ilícito gera, ipso facto, o dever de indenizar, em razão de uma presunção natural, que decorre da experiência comum, de que, nessa hipótese, ordinariamente, há um abalo significativo da imagem, reputação ou honra da pessoa.

Assim, o dano moral, por efetiva violação de marca ou trade dress é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal distintivo, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.

Note-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp 228.942/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

Na verdade, tendo em mira que a honra objetiva da empresa se realiza por meio de sua projeção externa, a utilização inadequada e indevida de seus signos identificadores atinge frontalmente seu bom nome e sua reputação e de seus produtos e/ou serviços no mundo civil e empresarial onde atue. O fato gerador da utilização indevida da marca gera o correspondente resultado dano moral.

Nesse sentido, em julgado a Terceira Turma reiterou:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

- 1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.
- 2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.
- 3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.
- 4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.
- 5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.
- 6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.
- 7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.
- 8- Verba compensatória arbitrada em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
- 9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

Dessarte, e como bem pondera Pablo Malheiros da Cunha Frota com

remissão à doutrina de Junqueira de Azevedo e Maria Celina Bodin de Moraes, não se está a falar de aspectos inerentes à condição humana, e nem a infirmar a função da pessoa jurídica de desenvolver as potencialidades da pessoa humana, mas em reparação de danos morais que, na precisa e festejada expressão cunhada por Maria Celina Bodin de Moraes, têm caráter institucional, como, v.g., lesão ao bom nome, à imagem-atributo, à privacidade, à reputação, às qualidades, ao apreço e à fama. (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da (Coords.). Responsabilidade civil contemporânea: estudos em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2011, p. 559) Confira-se:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. TESE DE QUE SERIA POSSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, ANTES MESMO DO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MANIFESTO DESCABIMENTO. TRADE DRESS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. 1. O Tribunal local aponta "cópia servil do day trade dos produtos concorrentes, as rés apenas maquiaram algumas alterações de cores e composição gráfica das embalagens, sem, no entanto, deixar de remeter e de evocar a marca líder de mercado, tomando ilícita carona no prestígio alheio". E também afirma "risco de diluição [...] em decorrência da conduta das rés de fabricar e comercializar cosméticos com [...] conjunto de imagem similares".

2. Por um lado, o art. 5º, XXIX, da Lei Maior, estabelece que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas "e a outros signos distintivos". Por outro lado, a teor do art. 10 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - Decreto n. 635/1992 -, os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal, devendo-se, particularmente, proibir-se todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividades industrial ou comercial de um concorrente.

3. O art. 209, caput, da LPI, dispõe que fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Com efeito, embora não se cuide de tutela específica da marca, mas de cessação de concorrência desleal, o trade dress, prestigiado pela constituição, pela legislação infraconstitucional interna e transnacional, tem função similar à da marca, denominada pela doutrina "para-marcárias".

4. "O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença" (REsp 1.677.787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

5. Com efeito, a tese recursal acerca de necessidade de apuração, na fase de conhecimento, da extensão dos danos (quantum indenizatório) não contempla a celeridade, a economia, a efetividade processual, e a melhor tutela da propriedade intelectual e dos direitos do consumidor. Isso porque, nesse tipo de ação, por um lado, a final, a violação pode nem mesmo ser constatada e, por outro lado, se constatada, a apuração da extensão dos danos, nessa fase processual, só retardará desnecessariamente a cessação do dano, mantendo-se o efeito danoso de diluição do conjunto-imagem e de confusão aos consumidores. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1527232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)

Essa é também a a lição de Maria Helena Diniz:

No nosso entender, as pessoas jurídicas têm direitos da personalidade como o direito ao nome, à marca, à honra objetiva, à imagem, ao segredo etc., por serem dotados de personalidade pelo ordenamento jurídico-positivo. Havendo violação desses direitos, as pessoas jurídicas lesadas poderão pleitear, em juízo, a reparação pelos danos, sejam patrimoniais, sejam morais. Tais direitos lhes são reconhecidos no mesmo instante da sua inscrição no registro competente, subsistindo enquanto atuarem e terminando com o cancelamento da inscrição das pessoas jurídicas. Para acarretar responsabilidade civil por dano moral à pessoa jurídica, o ato lesivo e o dano eventual deverão ser comprovados. (DINIZ, Maria Helena. SILVA, Regina Beatriz Tavez da (Coord.). Código civil comentado. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 126).

4. Com o julgamento do recurso especial, fica prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, formulado às fls. 836-914.

5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial. Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de setembro de 2020.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator