

STJ mantém uso da marca 'Prada' por consultoria financeira

Decisão foi proferida pelos ministros da 4ª Turma

Por **Luiza Calegari** — De São Paulo

02/04/2026 05h03 · Atualizado agora

 Presentear matéria



Carolina M. G. Sá: "A função da legislação é proteger o consumidor" — Foto: Divulgação

A **4ª Turma** do Superior Tribunal de Justiça (**STJ**) manteve **decisão** que permitiu a uma **consultoria financeira** manter o nome **Prada Assessoria** e o seu **domínio** de **internet**. Foi aplicada pela **segunda instância jurisprudência** do STJ no sentido de que o **uso** de um **mesmo nome** não gera **confusão** quando as **empresas** são de **setores diferentes**, como no caso agora analisado, envolvendo a **marca** de **luxo italiana**.



A questão foi parar na Justiça depois de a consultoria financeira receber notificação extrajudicial da fabricante de roupas de alta costura. O pedido era para que interrompesse o uso da marca Prada e alterasse seu nome e domínio de internet.

Como medida preventiva, a Prada Assessoria entrou com ação judicial de declaração de não infração. A fabricante estrangeira, a Prada S.A., então, apresentou uma reconvenção, ou seja, além da defesa, pediu a condenação da consultoria de investimentos por violação de marca e concorrência desleal.

Na ação, a consultoria financeira pedia a declaração de não infringência da marca Prada, a declaração de inexistência de concorrência desleal e a determinação de que a fabricante fosse proibida de interpelar a empresa para impedi-la de prestar serviços no âmbito financeiro.

Por sua vez, a Prada S.A. alegou que, além da prestação de serviços de consultoria financeira, a assessoria também oferecia estruturação patrimonial, planejamento sucessório, governança corporativa e familiar, fusões e aquisições, planejamento estratégico, coordenação de planejamento tributário.

Todas essas funções, alegou a Prada S.A., extrapolariam a descrição de serviços para a classe na qual a assessoria obteve registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e invadiriam as competências de sua atuação.

Em primeira instância, o juiz Guilherme de Paula Nascente Nunes, da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem de São Paulo, deu razão à consultoria financeira. Segundo ele, a palavra “Prada” representa um sobrenome “de uso comum e vulgar”. Além disso, afirma na decisão, o nome da consultoria financeira inclui a descrição de suas atividades (“Assessoria”) e a empresa não presta serviços fora da classe na qual a marca está registrada (processo nº 1083908-60.2022.8.26.0100).

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a decisão da primeira instância. A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial entendeu que a marca Prada é “notoriamente conhecida apenas no ramo da moda e da alta costura, e não na classe discutida”. Além disso, o colegiado decidiu que o uso do nome comercial Prada Assessoria não acarretava nenhuma violação à propriedade industrial da empresa de moda.

A fundamentação se baseia na previsão do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 1996), que diz que “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção especial”. Segundo o TJSP, a notoriedade se restringe ao setor de vestuário, e não se estende aos serviços de consultoria financeira.

A Prada S.A. recorreu ao STJ, mas a 4ª Turma negou provimento ao recurso, aplicando súmulas que impedem a reavaliação de provas e que negam provimento a recursos quando o acórdão questionado tiver seguido a jurisprudência do tribunal.

O relator, ministro João Otávio de Noronha, destacou em seu voto que o TJSP seguiu a jurisprudência da Corte ao reconhecer que é preciso reconhecimento formal do INPI para que uma marca seja reconhecida como de “alto renome”, o que faria com que seu uso fosse vetado também em outros setores além daquele no qual a empresa é reconhecida (AREsp 2989324).

Segundo a advogada Carolina Mansinho Galdino Sá, do escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello, que defendeu a Prada Assessoria no processo, a função da legislação de propriedade intelectual é proteger o consumidor para que ele não se confunda entre as marcas.

Porém, para Lelio Denicoli Schmidt, do Ariboni, Fabbri & Schmidt, que defendeu a Prada S.A., as decisões do TJSP e do STJ “enfraquecem o quadro legal de proteção às marcas no Brasil”, por não terem levado em consideração aspectos importantes do caso.

De acordo com Schmidt, nenhum dos sócios tem o sobrenome Prada e, dessa forma, a empresa só poderia explorar comercialmente o nome mediante autorização de alguém da família que detém o registro da marca no Brasil, o que não aconteceu.

“A livre concorrência é a regra. A atuação da lei no impedimento de uso de marcas tem que ser limitada a quando se atinge a atividade da empresa no seu segmento”, afirma a advogada. “É preciso pensar em um equilíbrio para permitir que a atividade comercial em outros segmentos possam se desenvolver de forma livre, como se espera num contexto de livre mercado.”

Além disso, duas marcas semelhantes podem coexistir, desde que não haja coincidência de mercado consumidor a ser atingido, destaca Luciano Andrade Pinheiro, sócio do Corrêa da Veiga Advogados. “Ao final, a análise é sempre fixada na possibilidade de concorrência desleal, ou seja, se uma empresa está se aproveitando da boa fama construída pela marca de outra no mesmo segmento de mercado.”

Além disso, diz, a marca de alto renome é uma “inovação que foi criada na lei nacional”, que não teve o efeito esperado. Na jurisprudência brasileira, acrescenta, “a marca notória que ainda não teve seu alto renome declarado não pode impedir seu uso por terceiros, em outro segmento de atividade, o que esvazia a proteção” concedida por tratados internacionais.

“Infelizmente, o STJ não considerou esses pontos, por entender que não poderia revisar os fatos e provas dos autos”, afirma. A empresa, segundo o advogado, já requereu o registro de alto renome da marca Prada e aguarda uma decisão do INPI.

As empresas foram procuradas pelo **Valor**, mas não se manifestaram até o fechamento da edição.