

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE LIMEIRA

FORO DE LIMEIRA

5º VARA CÍVEL

AVENIDA ANTONIO CRUÃNES FILHO, S/N, Limeira - SP - CEP
13480-672**Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **1007572-68.2021.8.26.0320**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Propriedade Intelectual / Industrial**
 Requerente: **Fmk Comercio de Produtos Cosméticos Eireli**
 Requerido: **Roma Brazil Comercio de Semijoias Ltda**

CONCLUSÃO

Em **27 de janeiro de 2022** remeto os autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Flávio Dassi Vianna. Eu, Elisabete Battaglia Beltrame de Oliveira, Assistente Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **FLAVIO DASSI VIANNA**

Vistos.

FMK COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS EIRELI ajuizou **AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA** contra **ROMA BRAZIL COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA**. Alega, em síntese, que em 18/07/2016 iniciou o procedimento para registro da marca mista DESEJO+, que tem como logotipo um trevo de quatro corações. Diz que a concessão do registro se deu em 10/12/2019 com vigência até 10/12/2029. Afirma que a ré, em sua atividade, que é no mesmo seguimento em que a autora usa a marca registrada, utiliza do seu logotipo. Diz que mesmo tendo sido notificada, a ré deixou de atender à solicitação de não usar mais a marca. Pede tutela de urgência determinando que a ré se abstenha de utilizar o logotipo (trevo) em todas as suas mídias sociais, bem como nas lojas físicas. Requer ao final a condenação da ré para abstenção em definitivo do uso do logotipo. Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/27.

A tutela de urgência foi indeferida a fls. 28/29.

Recebido o aditamento à inicial a fls. 43.

A ré apresentou contestação a fls. 47/56. Sustenta que a autora não exerce atividade principal no ramo de comércio de semijoias e bijuterias, como diz, e que está registrada primariamente como comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Alega que apesar da semelhança entre os desenhos, não existe menção da marca Desejo+, registrada pela autora, e que a coloração das imagens é completamente diferente. Diz que também nada ganharia com suposta confusão gerada junto aos consumidores. Alega se tratar de um logotipo bastante genérico, e que não há prova contundente que aponte para ocorrência de concorrência desleal ou ocorrência de confusão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE LIMEIRA

FORO DE LIMEIRA

5º VARA CÍVEL

AVENIDA ANTONIO CRUÃNES FILHO, S/N, Limeira - SP - CEP
13480-672

**Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>**

por consumidores. Pede a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 57/79).

Houve réplica (fls. 86/93).

É o relatório.

DECIDO

O processo já está devidamente instruído com os documentos apresentados pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova oral, pois a autora alega que a ré usa indevidamente o desenho de um trevo de quatro corações, que faria parte de sua marca registrada, enquanto que a ré sustenta que não utiliza de todos os elementos da marca registrada pela autora, que as empresas atuam em ramos distintos, não causando confusão aos consumidores, e que a marca não está registrada no segmento de comércio de semijoias e bijuterias.

A questão controvertida, portanto, é exclusivamente de direito e por isso não depende da produção de outras provas.

No mérito, o pedido inicial não procede.

De acordo com a petição inicial, a autora é titular da marca mista DESEJO+, tendo como logotipo um trevo de quatro corações e afirma que a ré estaria utilizando o logotipo da autora para vender seus produtos no mesmo segmento da autora.

Pois bem.

Nos termos do artigo 123, inciso I, da Lei nº 9.279/96, “considera-se marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.

Trata-se do “princípio da especialidade”.

Conforme orientação existente na página de internet do INPI no endereço eletrônico <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>, “quando você deposita o seu pedido de marca, é necessário indicar quais produtos ou serviços sua marca visa a proteger. O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe”.

Os documentos juntados a fls. 15/16 e 17/18 comprovam que a autora possui registro de “marca de serviço”, cuja apresentação é mista, formada por nome e símbolo, concedida em 10/12/2019, com vigência até 10/12/2029, na classe NCL(10) 35,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE LIMEIRA

FORO DE LIMEIRA

5º VARA CÍVEL

AVENIDA ANTONIO CRUÃNES FILHO, S/N, Limeira - SP - CEP
13480-672

**Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>**

ou seja, no segmento de serviço de "comércio (através de qualquer meio) de cosméticos e comércio (através de qualquer meio) de produtos de perfumaria".

A ré, por sua vez, tem como principal atividade o comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (fls. 57).

Assim, apesar da autora atuar também, de forma secundária, no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (fls. 14), a marca não está registrada nesse segmento.

Nesse sentido, com base no princípio da especialidade, já se decidiu:

“MARCA. Aplicação do princípio da especialidade. Autora que possui registro da marca 'Credjet' em classe de serviço diversa do campo de atuação da ré. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido (Apelação Cível nº 1047550-07.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, v.u., j. em 17.11.2021, Rel. J. B. Franco de Godoi)”.

Acrescente-se ainda que, além da ré não atuar no mesmo ramo de serviços vinculados à marca registrada pela autora, trata-se de marca mista, composta por nome e símbolo, e não há suficiente convergência de características entre ela e o desenho utilizado pela ré, capaz de gerar confusão ao consumidor.

Embora haja semelhança no desenho utilizado, não há menção na publicidade da ré a respeito da marca “Desejo+”, de propriedade da autora.

Vale registrar ainda que o desenho do trevo de quatro corações e o nome “Desejo+” possuem a cor branca, em fundo cinza (fls. 15), enquanto que o desenho utilizado pela ré possui um trevo de quatro corações na cor vermelha, no centro de um círculo colorido e fundo branco (fls. 74).

Em caso análogo, já se decidiu:

“Ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Autora e ré atuantes no ramo de comércio de colchões e afins – Grafias semelhantes, mas não idênticas (“KING STAR” e “KING COMFORT”) – Marcas mistas – Necessária uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado – Estabelecimentos distintos em seus logotipos – Expressão “KING” de uso comum, a afastar qualquer infração marcaria – Confusão nos consumidores e concorrência desleal – Inexistência – Sentença mantida – Recurso desprovido (Apelação Cível nº 1008591-61.2020.8.26.0606, da Comarca de São Paulo, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, v.u., j. em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE LIMEIRA

FORO DE LIMEIRA

5º VARA CÍVEL

AVENIDA ANTONIO CRUÃNES FILHO, S/N, Limeira - SP - CEP
13480-672

**Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>**

20.10.2021, Rel. Maurício Pessoa)”.
”.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido inicial formulado por FMK COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS EIRELI contra ROMA BRAZIL COMÉRCIO DE SEMIJOIAS LTDA. **Condeno** a autora a pagar as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao procurador da ré, fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Publique-se e intímem-se.

Limeira, 27 de janeiro de 2022.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**