



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**33ª VARA CÍVEL**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **1093251-56.2017.8.26.0100**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum - Marca**  
 Requerente: **Unilever Brasil Ltda.**  
 Requerido: **Gfg Cosméticos Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Leandro Eburneo Laposta**

Vistos.

**UNILEVER BRASIL LTDA** ajuizou a presente ação cominatória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos em face de **GFG COMÉSTICOS LTDA**, ambas qualificados nos autos.

Alega a autora, em síntese, que o direito de exploração da marca MAIZENA lhe pertence; realizou diversos pedidos de registro para a marca MAIZENA perante o INPI, sendo o primeiro depósito de pedido de registro para referida marca feito em 1938; o INPI não admite coexistência de outros registros de marca MAIZENA; tem o direito de exclusividade sobre a marca citada e sua embalagem; a ré criou uma nova linha de produtos chamada Alisena, cuja marca é uma referência à MAIZENA; a Opinião Simiótica realizada concluiu que há alto grau de colidência entre as marcas MAIZENA e Alisena; a marca Alisena imita também o tradicional padrão visual da MAIZENA, pois há gritante semelhança de conjunto entre as embalagens das marcas; a semelhança entre as embalagens surpreendeu os consumidores; a ré está se utilizando da fama e sucesso da MAIZENA para divulgar a sua nova linha de produtos capilares no mercado; a ré viola os registros de marca MAIZENA da autora, o *trade dress* das embalagens de MAIZENA e as normas atinentes à leal concorrência e aos bons costumes comerciais. Requer: a) a procedência da ação para condenar a ré a se abster de fabricar, estocar, comercializar, divulgar ou utilizar, a qualquer título, os produtos de tratamento capilar Alisena, em sua atual forma de apresentação ou quaisquer outras que se assemelhem à marca e à embalagem do produto MAIZENA; b) seja a ré condenada ao pagamento de perdas e danos patrimoniais decorrentes da prática de atos de violação marcária e aproveitamento parasitário.

Foi deferido o pedido de tutela de urgência (fls. 161/165).

Regularmente citada, a ré ofereceu contestação, sustentando, em síntese, que inexistente concorrência desleal. Pugna, por consequência, pela improcedência do pedido.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**33ª VARA CÍVEL**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Juntou documentos (fls. 216/354).

Houve réplica (fls. 369/387).

**É o relatório.**

**Fundamento e decido.**

Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas foram elucidadas pelas provas documentais.

Inicialmente, marca pode ser definida como o sinal distintivo ou identificador de determinado produto ou serviço, não necessariamente com a finalidade de indicar a procedência, mas a qualidade do produto.

Desse modo, a marca tem por objetivo tutelar tanto os direitos e interesses individuais de seu titular quanto proteger o consumidor da concorrência desleal. Nesse sentido:

A marca tem fundamental importância tanto para o fornecedor quanto para o consumidor ou cliente. O fornecedor utiliza a marca para diferenciar seu produto ou serviço em relação aos seus concorrentes, e isso se dá mediante o desenvolvimento de estratégias de marketing que ligam um produto ou serviço específico a uma identidade visual que será propagandeada. A marca faz parte da estratégia de persuasão da qual lança mão o empresário, sempre com o objetivo de distinguir seu produto ou serviço em relação aos demais concorrentes. (Curso Avançado de Direito Comercial, Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro, editora RT, 2009, p. 116).

Segundo o princípio da especialidade, a proteção conferida ao titular da marca fica restrita ao ramo em que aquela se insere, isto é, a proteção ao uso exclusivo da marca pelo seu titular se dá tão somente contra seu uso em produtos ou serviços similares.

A marca de alto renome é aquela que, após seu registro no INPI, é conhecida no mercado de consumo em geral porque alcançou um patamar de grande reconhecimento e reputação positiva, sendo protegida em todos os ramos de atividade. Assim sendo, a marca de alto renome é considerada como exceção ao princípio da especialidade, pois ao seu titular fica assegurada a proteção em todos os ramos de atividade, conforme o art. 125 da LPI.

Analisando o site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, verifico que a marca MAIZENA teve seu alto renome reconhecido.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**33ª VARA CÍVEL**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Outrossim, outra excepcionalidade ocorre com a marca notoriamente conhecida que possui proteção especial no seu ramo de atividade, independentemente de estar previamente registrada ou depositada no Brasil, de acordo com o art. 126 da LPI.

A concorrência é um pressuposto essencial do sistema de economia de mercado e decorre da competição entre empresários.

Observo que a doutrina ainda não estabeleceu um conceito de concorrência desleal, razão pela qual os conceitos abertos presentes na legislação são interpretados casuisticamente.

Em geral, são considerados como pressupostos genéricos para o ato da concorrência desleal: a) existência de concorrência real: as atividades exercidas pelas duas empresas devem se confrontar, no tocante aos interesses, nos negócios dentro de uma área territorial, através da disputa da mesma clientela; b) deslealdade: contrariedade aos usos honestos da prática comercial; c) necessidade de resultado: dano ou possibilidade de dano.

A autora obteve a titularidade da marca nominativa MAIZENA.

Marcas nominativas são aquelas identificadas por apenas palavras, mesmo que não constem no vernáculo, ou por números ou pela combinação de palavras e números, não possuindo nenhum símbolo visual que as acompanhes.

Por sua vez, as marcas mistas protegem o conjunto de nome da marca e logo. Ela é muito útil para quem quer proteger os dois elementos sem ter que registrar duas marcas diferentes. Além disso, a marca mista aumenta a distintividade.

Desse modo, verifica-se que o tradicional padrão visual do produto MAIZENA (com predominância da base cromática amarela, a palavra Maizena escrita na cor preta, em caixa alta, com brilho nas bordas, na parte central das embalagens) não é de titularidade da autora, tendo em vista que ela obteve apenas o registro nominativo da MAIZENA.

Tanto é que muitas outras marcas que comercializam o amido de milho utilizam embalagens muito semelhantes à MAIZENA.

Além disso, muito embora as expressões MAIZENA e ALISENA possuam fonética semelhante ao serem pronunciadas, as duas expressões não traduzem elemento identificador comum a ponto de permitir confusão e indução a erro do consumidor, uma vez que são produtos utilizados em atividade comercial distinta. A MAIZENA é amido de



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**33ª VARA CÍVEL**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

milho enquanto que a ALISENA é um produto destinado a tratamento capilar.

Por outro lado, ambas as partes têm as marcas depositadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI.

O deferimento dos pedidos de depósito pelo INPI comprova que não há colidência entre as marcas tituladas pelas partes e, ademais, implica na necessidade de prévia desconstituição do registro para a proteção do direito marcário.

Assim, não está caracterizada a prática de concorrência desleal nem a violação do registro de marca, pois, em razão da atuação empresarial em ramos diversos e inconfundíveis, não há possibilidade de confusão entre os consumidores.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

*DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis. 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento (REsp 262643 SP 2000/0057551-8, Terceira Turma, DJe 17/03/2010, Min. Rel. Vasco Della Giustina).*

Destarte, não caracterizada o uso indevido da marca ou a prática de concorrência desleal, impossível a condenação da ré a se abster de fabricar, estocar, comercializar, divulgar ou utilizar, a qualquer título, os produtos de tratamento capilar Alisena, tampouco ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão formulada por **UNILEVER BRASIL LTDA** em face de **GFG COMÉSTICOS LTDA**, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**33ª VARA CÍVEL**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2.º, do Código de Processo Civil.

P.I.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2018.

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