



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

SENTENÇA

Processo nº: **1090490-08.2024.8.26.0100**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
Requerente: **Giovanna Baby Comércio e Indústria Ltda**
Requerido: **Beauty Lab Comercio de Cosméticos Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Eduardo Palma Pellegrinelli**

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por GIOVANNA BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face de BEAUTY LAB COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA visando a condenação da ré ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção do uso da marca "PHYTOCELLTEC", além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/31).

Alega a autora, em síntese, que é titular da marca "PHYTOCELL safe", a qual estaria sendo indevidamente utilizada pela ré, atuante no mesmo mercado da autora – o de cosméticos e perfumaria. De acordo com a autora, a ré estaria fazendo uso da expressão "PHYTOCELLTEC", o que configuraria concorrência desleal.

Foi formulado pedido de urgência para *"...proibir o uso da marca contrafeita “PhytocellTec” até final julgamento da presente ação”; e “...determinar que a Requerida imediatamente se abstenha de usar o sinal “PhytocellTec” isoladamente ou em conjunto com outras expressões ou marcas, como marca identificadora de qualquer serviço em conflito desta lide, sob qualquer forma ou pretexto, especialmente como marca ou logomarca distintiva, nome de domínio na internet ou como qualquer outro sinal distintivo, em fachadas, letreiros, faixas, luminosos, testeiras, impressos, notas ou cupons fiscais, totens, uniformes, automóveis, veículos de entregas, em qualquer material publicitário e em todos os meios de comunicação, em banners, folders, catálogos, anúncios, folhetos, internet (websites, links patrocinados, nomes de domínios, redes sociais etc.) ou sob qualquer outra forma de uso e nome empresarial, até decisão final da*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

presente demanda" (fls. 28).

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 32/77).

Considerando as particularidades do caso, foi facultado à ré se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência (fls. 81/82).

Sobreveio manifestação da ré (fls. 175/184), com documentos (fls. 185/258).

A tutela de urgência foi indeferida (fls. 259/260).

Por ocasião da resposta, foi alegado, em síntese, que *"...a expressão “PhytocellTec”, utilizada no esmalte comercializado pela REQUERIDA, refere-se à matéria-prima gerada a partir de tecnologia desenvolvida pela multinacional suíça, a Migros-Genossenschafts-Bund (“Mibelle Group”), conforme pode ser visualizado no sítio eletrônico oficial: <https://www.phytocelltec.ch/en/faq>, sendo que “...Essa tecnologia, desenvolvida pelos cientistas da Mibelle Group, é utilizada no Brasil com a autorização concedida à Beauty’In”; que “...outras empresas em território nacional e outros países utilizam do princípio ativo PhytocellTec em seus produtos”; e que “...não é admitido que o titular de uma marca postule a proteção de um elemento nominativo isolado em si, especialmente quando detentor de marcas mistas e com a restrição acima mencionada, sob pena de impor uma indevida limitação às outras empresas que atuam com produtos e serviços na mesma classe de registro"* (fls. 265/274).

A contestação foi instruída com documentos (fls. 275/350).

A ré especificou provas (fls. 354).

Sobreveio réplica (fls. 355/367).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Inicialmente, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

A autora demonstrou ser titular de registros das marcas mista e nominativa "Phyto Cell Safe", com especificação, dentre outras, para produtos cosméticos e esmaltes de unhas (fls. 50/56).

E de acordo com a Lei n. 9.279/96, a marca é o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122) e cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação – art. 130, III.

A autora afirma que a ré estaria *"fabricando e comercializando esmaltes em várias cores" de forma enganosa, contrafeita, desleal e parasitária, visto que toda a sua publicidade é dirigida com a marca "PhytoCellTec" exatamente idêntica a marca "PHYTOCELL safe" de Propriedade Industrial da Requerente, ou seja, para os mesmos produtos e mesmos consumidores finais*" (fls. 02)

De fato, restou incontroverso após a manifestação da ré de fls. 175/184 que esta utiliza a expressão "PhytoCellTec" nas embalagens dos esmaltes de unha que produz e comercializa.

Ocorre que, ainda que tenha sido comprovado o uso da expressão "PhytoCellTec" pela ré, o pedido da autora é improcedente.

Assim se entende, pois, conforme constou na decisão de fls. 259/260, ainda que a autora seja titular de registro de marca nominativa "Phyto CellSafe", não se pode ignorar que os termos "Phyto", radical grego referente à "planta", e "cell", palavra em língua inglesa para "célula", são termos de uso comum, especialmente no mercado relacionado à beleza.

Desse modo, tendo em vista que a marca da autora é composta por expressões de uso de comum, evocativa do próprio ramo de atuação das partes (mercado da beleza), deve ser reconhecido que há um grau menor de proteção da marca.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Nesse sentido, tem-se que, "*marcas evocativas possuem um grau de proteção menor do que o atribuído às marcas fantasiosas ou arbitrárias. Como são formadas por palavras ou radicais comuns (de livre uso), as marcas evocativas não podem impedir que os mesmos radicais comuns sejam igualmente usados na composição de outras marcas concorrentes. Ninguém detém exclusividade para compor marcas de plásticos com o prefixo PLAST. Isso leva a uma forçosa convivência entre as marcas PLASTIBRÁS e PLASTICOLA, por exemplo. Em tais casos, a distintividade fica reduzida àquilo que as marcas têm de diferente, sem recair sobre aquilo que possuem de comum. Quem opta por usar prefixos ou sufixos comuns na composição de sua marca arca com o ônus de ter de aceitar a coexistência com outras marcas que se valeram do mesmo artifício*" (Lélio Denicoli Schmidt, in Tratado de Direito Comercial, coordenado pelo Professor Fábio Ulhoa Coelho, v. 6, pp. 269/270, São Paulo, Saraiva, 2015).

Não obstante, a ré comprovou em sua defesa que a expressão "PhytocellTec", por ela utilizada, remete a um princípio ativo contido no esmalte comercializado. Esse princípio teria sido desenvolvido pela Mibelle Group, a qual expressamente autorizou a ré a utilizar tal componente em seus produtos (fls. 314).

Aliás, restou demonstrado também em contestação que o referido princípio ativo é utilizado por diversas outras marcas que atuam no mercado de cosméticos (fls. 268). No caso, a indicação da composição do produto é, inclusive, uma forma de garantir a transparência aos consumidores em relação aos componentes dos produtos por eles adquiridos.

Portanto, não há que se falar em concorrência desleal nesse caso, devendo os pedidos da autora serem julgados improcedentes.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo **o pedido improcedente**, determino a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo o indeferimento da tutela de urgência e condeno a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pela ré, fixados em 10% do valor da causa. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 04 de setembro de 2024.

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