



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000391919

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1105736-78.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A, é apelado MAT-INSET DEDETIZACAO LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou o advogado Jose Carlos Vaz E Dias, OAB/SP 298.849.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 23 de abril de 2025

J.B. PAULA LIMA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível nº 1105736-78.2023.8.26.0100-

Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem – Foro Centra Cível)

Apelante: Flora Produtos de Higiene e Limpeza S/A

Apelada: Mat-inset Dedetização Ltda.

Voto nº 31.599

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação contra sentença de improcedência A autora, titular das marcas "Mat Inset" e suas variações, alega que a ré utiliza a mesma expressão, violando suas marcas. A ré atua em ramo semelhante (dedetização e controle de pragas urbanas) e não conta proteção marcária para sua identidade visual.

II. Razões de Decidir

As marcas em questão convivem pacificamente há 21 anos e são consideradas fracas, compostas por termos de uso comum no ramo de combate a pragas, como "Mat" e "Inset", os quais ostentam pouca originalidade.

A distintividade das marcas depende da combinação de seus elementos, e a proteção é limitada quando composta por palavras comuns. Doutrina e jurisprudência.

III. Dispositivo

Recurso desprovido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Cuida-se de apelação contra sentença de fls. 472/476, de relatório adotado, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sucumbente, a autora suportou o pagamento das custas, despesas processuais e honorários, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a autora sustenta a titularidade de doze marcas com a expressão “Mat Inset”, identificando produtos para o controle de pragas urbanas, além de outros quatro pedidos de registro sob análise do INPI. O primeiro dos registros é deferido desde 1980. Argumenta que a apelada oferece serviço idêntico ao seu, e se utiliza integralmente de suas marcas nominativas como sinal distintivo, nome empresarial e domínio de internet; aproxima-se, ainda, de suas marcas mistas.

Aduz seu direito de exclusividade para o uso da expressão “Mat Inset”, tanto que pedidos de registro similares foram indeferidos pela autarquia, por colidir com suas marcas. A apelada, por sua vez, pratica evidente concorrência desleal e parasitária, violando seus direitos, passando a empregar a mesma expressão duas décadas depois do depósito da primeira marca. Insiste na afinidade mercadológica entre os produtos oferecidos pela recorrente e os serviços prestados pela apelada, inclusive a dedetização de residências. Acrescenta que as diferenças são insuficientes para afastar o risco de confusão.

Afirma que as marcas só conviveram pacificamente por vinte anos porque a apelada é uma empresa familiar, com atuação local, não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

possuindo domínio na internet até 2015. A recorrente só teve conhecimento quanto à existência da recorrida em 2022. Alega a necessidade de condenação da apelada ao pagamento de danos morais e materiais.

Pugna pela integral procedência dos pedidos.

Sem contra-razões.

Oposição ao julgamento virtual (fl. 551).

É o relatório.

A recorrente é sociedade anônima constituída em 2006, titular das marcas mistas e nominativas “Mat Inset”, tendo como objeto social principal a fabricação de sabões e detergentes sintéticos e, dentre as secundárias, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; entre outras (fls. 55/79).

Os doze registros da propriedade industrial perante o INPI, cujos depósitos datam de 12/10/1978; 05/02/1988; 04/08/1988; 05/02/2001; 28/08/2007; 13/06/2016, conferem à autora a proteção de sua marca no território nacional nas classes: Classe Nacional 01, Sub-Classe Nacional 50 (*Substâncias e preparados químicos para destruir ervas*

daninhas, insetos e animais nocivos); Classe Nacional 20, Sub-Classe Nacional 30 (Armadilhas e engenhos diversos de uso doméstico, para captura de animais e insetos nocivos); NCL (07)21 (Utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha (não em metal precioso ou folheado); pentes e esponjas; escovas (com exceção daquelas para pintura); material para a fabricação de escovas; material de limpeza; palha de aço; vidro bruto ou semi-acabado (exceto vidro de construção); artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos em outras classes); NCL (9)05 e NCL (10)05 (Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas); NCL (9)21 (Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha (não de metal precioso ou folheado); pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes). A maioria das marcas tem como especificações: armadilha manual, engenhos diversos de uso doméstico para captura de animais e insetos nocivos, inseticidas líquidos, aerossóis, espirais, antitraças, desinsetizador e dedetizador (repelentes ou inseticidas).

A ré constitui-se como sociedade limitada em 27/02/2002, adotando como nome empresarial “Mat-Inset Dedetização Ltda.”, utilizando a mesma identidade visual, que não conta com proteção marcária. Sua principal atividade é imunização e controle de pragas urbanas. A requerida foi notificada extrajudicialmente apenas em 07/03/2023, o que

demonstra a convivência pacífica das marcas por mais de vinte e um anos (fls. 112/122;189/197).

As marcas da recorrente e a identidade visual adotada pela apelada são nitidamente distintas, conforme segue:



Enquanto as marcas da apelante protegem produtos destinados ao controle de pragas para uso doméstico, a recorrida presta serviços de dedetização, descabida a alegação de que atuam exatamente no mesmo ramo empresarial.

Ademais, respeitadas as alegações da recorrente, tais marcas são fracas, constituídas de termos de uso comum – tanto “Mat” quanto “Inset” – de pouca originalidade quando se trata da eliminação de insetos e outras pragas.

E como fiz constar no v. Acórdão que julgou o agravo de instrumento nº 2253767-32.2023.8.26.0000, interposto pela ora apelante, as

marcas mistas utilizadas pelas partes “**não são suscetíveis de causar confusão ao consumidor, uma vez que a tipografia e as cores utilizadas são distintas (preto, no caso da agravante; azul escuro e branco no caso da recorrida) e o fundo da marca agravante apresenta escudo verde bastante característico (fl. 15)**” (fl. 370).

Na lição de Lélío Denicoli Schmidt,

“a distintividade do conjunto visual da marca mista pode decorrer de seus elementos componentes ou residir unicamente na forma como eles foram combinados, se a marca mista é formada por alguns elementos comuns e banais. O enquadramento dependerá da força distintiva que cada componente possuir. Quando composta por elementos distintivos, as marcas mistas são protegidas que contra a imitação nominativa, quer contra a imitação visual que sua tutela não fica necessariamente limitada à proteção do conjunto que incide sobre seus elementos componentes.

Quando formadas por palavras comuns, relacionadas aos nomes que designam ou qualificam os produtos ou serviços que identificam, as marcas mistas só serão protegidas por sua grafia ou figura estilizada (conjunto visual), sem gerarem proteção autônoma para seus elementos nominativos que isoladamente forem desprovidos de tutela. É o que ocorre por exemplo com marcas de farmácias compostas pela palavra “drogaria” ou com marcas de comércio de rações animais formadas pelas palavras “pet”, “dog” ou “cão”. Da mesma forma, se o desenho for comum ou banal, a exclusividade recairá unicamente sobre o elemento nominativo, sem gerar exclusividade sobre a figura. É o que se passa com marcas de sucos que

retratam figuras de frutas ou com marcas de milho ou tomate enlatados. Ninguém pode ter proteção sobre figuras comuns, que são largamente associadas à natureza do produto que identificam. Entretanto, a presença de algum elemento comum não afasta a necessidade de que o conjunto visual seja diverso. A proteção mitigada das marcas evocativas não deve ser confundida com ausência completa de tutela contra qualquer tipo de reprodução ou imitação. Não se pode permitir que um concorrente imite o conjunto visual de uma marca mista, pois o risco de confusão ou associação indevida é aferido pela impressão de conjunto e não pelos detalhes pontuais.” (“Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos.” 3ª ed. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2023, pp. 232-233.)

Nesse sentido:

Apelação cível – Propriedade industrial e concorrência desleal – Ação de abstenção de ato e indenização – Sentença de improcedência. Preliminar lançada em contraminuta de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Requisitos do art. 1.010 do CPC atendidos – Preliminar afastada. Inconformismo da autora – Descabimento – Apelante titular da marca mista "ROSA TRIGO", registrada perante o INPI – Ré que se utilizou da expressão para designar o aroma ou essência de um difusor de aromas - Pretensão de reconhecimento

da prática concorrência desleal – Não acolhimento – Inexistência de semelhança visual entre a marca mista da autora e o logotipo utilizado pela requerida – Expressão, ademais, de uso comum e evocativo, insuscetível, pois, de constituir infração marcária, risco de confusão do público consumidor ou concorrência desleal - O reconhecimento da evocatividade da marca não configura invalidação do quanto decidido pelo INPI ao conceder o certificado de registro – Simples reconhecimento de que, no caso concreto, não está caracterizada a existência de concorrência desleal, tampouco aproveitamento parasitário - Precedentes - APELO IMPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1000642-38.2022.8.26.0663; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Votorantim - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 12/09/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR REPRODUÇÃO INDEVIDA DE MARCAS E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE

INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ACERTADA. SEMELHANÇA ENTRE O NOME EMPRESARIAL DA AUTORA E MARCA DA RÉ NO QUE TOCA À PALAVRA MODAL". MERA SEMELHANÇA OU COINCIDÊNCIA NOMINATIVA NÃO EXPRESSA, POR SI, TRANSGRESSÃO DE DIREITOS. O ORDENAMENTO JURÍDICO ASSEGURA A COEXISTÊNCIA ATÉ MESMO DE MARCAS SEMELHANTES, COIBINDO APENAS EVENTUAIS ABUSOS E EXCESSOS PRATICADOS. ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS PARTES DIFERENTES, CONFORME DELIMITADAS NO OBJETO SOCIAL DAS EMPRESAS. EXPRESSÃO "MODAL" DE USO COMUM NA LÍNGUA PORTUGUESA, ASSOCIADA CULTURALMENTE AOS CONCEITOS DE MODO DE FAZER. ALÉM DO TERMO "MODAL" OUTRAS PALAVRAS COMPÕEM O NOME EMPRESARIAL DA AUTORA E A MARCA DA RÉ, SUFICIENTES PARA DISTINGUI-LAS. IDENTIDADE VISUAL DIVERSA. R. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. NEGA-SE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJSP; Apelação Cível 1091573-93.2023.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 02/07/2024; Data de Registro: 02/07/2024)

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença guerreada, a qual deve prevalecer pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, além daqueles aqui declinados.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

J. B. PAULA LIMA

— RELATOR —