



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2022.0000231284

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1044011-93.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONDELEZ BRASIL LTDA., é apelado PERFUMES DANA DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentação do Dr. Antonio Ferro Ricci OAB/SP n.º 67143.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 29 de março de 2022.

JORGE TOSTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação Cível nº 1044011-93.2020.8.26.0100

Apelante: Mondelez Brasil Ltda.

Apelado: Perfumes Dana do Brasil Ltda

**Origem: Foro Central Cível/2ª VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM**

Juiz de 1ª instância: Eduardo Palma Pellegrinelli

Relator(a): JORGE TOSTA

Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 1468

Propriedade industrial - Concessão de alto renome à marca mista BIS para chocolate - Pretensão de que seja reconhecida a reprodução/imitação pela ré, que é titular da marca nominativa HERBÍSSIMO para cosméticos - Reconhecimento do alto renome que confere proteção especial ao titular, excepcionando o princípio da especialidade, mas que não é irrestrita - Partes que convivem há décadas no mercado - Destaque, em logotipo não registrado pela ré, à expressão BIS, que não configura violação marcária - Elemento nominativo que não se mostra suficientemente distinto para receber a proteção de uso exclusivo conferida pela autarquia à marca mista, especialmente no caso, em que os elementos figurativos da logomarca da ré acoimada de violadora são bastante diversos - Improcedência da ação mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Titular de registros com a expressão *BIS* para identificação de produtos alimentícios, a autora alcançou a categoria de alto renome no processo nº 824294629.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

A presente ação volta-se contra a ré, alegando que esta faz uso dos sinais *BIS HERBÍSSIMO* e *HERBÍSSIMO*, com destaque para a marca *BIS*, adotando-os como nome de domínio e marca de suas atividades (cosméticos). Requer, então, seja a acionada compelida a abster-se de utilizar o sinal *bis*, isoladamente ou em destaque, providenciando a transferência do nome de domínio *bisherbissimo.com.br* para sua titularidade, além de condenada a ressarcir-lhe os prejuízos de ordem moral e patrimonial.

Pela r. sentença de fls. 509/515, os pleitos foram julgados improcedentes.

Inconformada, apela a vencida a insistir na violação marcária. Aduz, em suma, que a expressão *BIS*, a despeito de possuir significado próprio, é plenamente registrável, como reconheceu o Instituto Nacional de Propriedade Industrial ao conceder dois registros para a marca em sua apresentação nominativa (Processos nº 91911758-9 e 91911766-0). Assim, o elemento nominativo possui reconhecida distintividade, pois a expressão é fantasiosa e perfeitamente registrável para chocolate. Afirma que, na situação fática apresentada, a acionada não utiliza a expressão coincidente em seu sentido semântico, mas a reproduz em destaque, assumindo a posição de principal elemento diferenciador dos sinais por ela utilizados. Não fosse só isso, ainda que se considerasse comum a expressão *BIS* aplicar-se-ia ao caso o fenômeno do *secondary meaning*, pois o uso prolongado no mercado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

brasileiro por mais de setenta e oito anos conferiu-lhe reputação suficiente à distintividade. Continua sustentando que os direitos advindos do reconhecimento do alto renome da marca *BIS* estendem-se, também, ao seu elemento nominativo, tanto que não houve apostilamento pelo INPI, sendo indeferidos inúmeros pedidos de registro pela autarquia de marcas com a expressão, conforme se pode ver no quadro de fls. 559. Alega que restou configurada a reprodução indevida e a possibilidade de confusão ao público consumidor, além da possibilidade de diluição da marca e clama pela inversão do resultado.

Há contrariedade, sem preliminares, e o preparo foi anotado.

É o relatório, adotado o de fls. 509/511.

VOTO.

O recurso não comporta provimento.

A Constituição da República estabelece, em seu artigo 5º, XXIX, que *"a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País"*.

O documento de fls. 77/78 demonstra que, em

20/06/2017, a marca mista *BIS* – Processo nº 82429462-9, alcançou o *status* de alto renome, em seu conhecido e difundido signo no País para identificar chocolate, o qual se destaca:

BIS

Afirma a inicial, por outro lado, que a apelada, atuante no segmento de cosméticos, está a usurpar de sua marca ao estabelecer-se no mercado com as expressões *BIS HERBÍSSIMO* e *HERBÍSSIMO*, não pelo sentido semântico, mas pelo fato de dar destaque à expressão *BIS*, com acréscimos, conforme reprodução a seguir:



Pois bem.

Embora evidentemente colidente a expressão *BIS* e o destaque dado a ela na configuração visual reproduzida, a controvérsia central acena com a interpretação do alcance da marca de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

alto renome.

Não se olvida que o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial assegura *proteção especial, em todos os ramos de atividade*, excepcionando o princípio da especialidade, pois veda que a marca de alto renome seja reproduzida ou imitada em qualquer ramo de atividade.

Mas, extrai-se da própria interpretação do dispositivo que a proteção é *especial* e não *irrestrita*.

Se é certo que há muito se reconhece que o titular da marca de alto renome não precisa demonstrar o risco de confusão da clientela, pois se trata de presunção legal, não há como deixar de observar, no caso concreto, dois importantes aspectos.

O primeiro é que à ré foi concedido registro para sua marca nominativa *HERBÍSSIMO* desde 09/11/1982 (fls. 264/265), tendo, pois, previamente, o direito de utilizar-se com exclusividade da expressão (em sua completude) no território nacional para a classe correspondente, não havendo, por esse aspecto, se cogitar tenha buscado associar-se à marca da apelante, estando as partes convivendo pacificamente há décadas no mercado nacional.

O segundo – e mais controverso – é se o isolamento da expressão *BIS* em seu logotipo configura ou não violação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

marcária.

E a resposta é negativa.

De efeito, a expressão *BIS* remete automaticamente à repetição e é largamente utilizada no vernáculo no sentido de se fazer algo de novo, a exemplo de deliciar-se novamente com algum alimento ou, em um *show* musical, ter o prazer de ouvir mais uma música após o encerramento da apresentação.

É, portanto, expressão vulgar e comum, que, embora quando associada ao chocolate fabricado pela recorrente tenha alcançado a distintividade suficiente pelo fenômeno do *secondary meaning*, dada sua evidente relação de confiança com o público consumidor, isoladamente não pode ser considerada derivativa de um processo criativo que a afaste do senso comum.

Aliás, sendo composta por apenas três letras, pode ser afixada em inúmeras outras palavras, nos mais diversos significados, a exemplo de aBISmo, cuBISmo, BISnaga, BISbilhotice etc.

Nesse sentido, já decidiu a Corte, em caso análogo, relativamente à mesma marca:

Ação cominatória (abstenção de uso), cumulada com pedidos de índole indenizatória, movida pela titular da conhecidíssima marca de chocolate "Bis",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

de abrangência nacional, contra empresas que utilizam tal nome, agregado a outros, formando denominações complexas, fabricando sorvetes no Ceará. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Preliminar de prejudicialidade externa. Pedido de suspensão do processo até que se resolva ação em trâmite na Justiça Federal, em que a autora discute a validade de registros de desenho industrial e patentes emitidos pelo INPI em favor das rés. Rejeição. Registros que devem ser reputados válidos até que, eventualmente, sobrevenha decisão em sentido contrário. Mérito da ação inibitória e indenizatória que independe do julgamento da ação anulatória ou declaratória de nulidade. Risco de decisões contraditórias solvido pelo efeito "ex tunc". Improcedência do pedido cominatório que se confirma em segundo grau de jurisdição. Registro da marca mista no INPI que não assegura à autora exclusividade de emprego do vocábulo, conforme dispõe o artigo 124, VI, da Lei 9.279/96. Sujeição da marca da apelante à convivência com outras compostas pela mesma palavra genérica. Existência de inúmeras concorrentes que também se utilizam da mesma expressão. A marca "bis" para o produto de que se cuida, em que pese ser notória a mais não poder, decorre do emprego de palavra larga e popularmente utilizada para designar "repetições", como consta dos dicionários, sendo utilizada por inúmeras marcas que atuam no mesmo segmento das partes. Doutrina de LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT no sentido de que, "à medida em que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas.". Ainda DENÍCOLI SCHMIDT: as teorias do todo indivisível e da distância, nem sempre serão aplicadas conjuntamente, "pois a incidência da teoria do todo indivisível é restrita às marcas complexas, ao passo que a teoria da distância igualmente se aplica na análise de marcas formadas por uma única expressão. De qualquer forma, o tema realça a relevância da percepção semiótica para a análise



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

da distintividade e colidência de marcas." Caso em que, da aplicação das teorias em tela resulta a possibilidade de convivência das marcas "Bis", de um lado, e, doutro lado, "Frutbiss" e "Sorvbiss". Sentença confirmada. Apelação desprovida. (Apelação Cível nº 1011530-48.2018.8.26.0100; Relator Cesar Ciampolini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 01/07/2020).

Aqui, herBÍSSimo não é uma palavra que se encontre significado no dicionário, mas resultado de um processo criativo que remete a erva e, associada a um desodorante, leva à impressão de frescor.

Assim, por si só, não há como se cogitar o impedimento de que qualquer outra pessoa faça uso da expressão *BIS* como componente de sua marca, apenas isoladamente, ou quando se mostre evidente a imitação ou reprodução no conjunto dos elementos figurativos.

No caso, pese o esforço da apelante, que teme pela diluição da representatividade de sua marca – já que não se pode cogitar de confusão na escolha entre um chocolate e um desodorante –, ainda que se tenha dado destaque às três letras *BIS* para *HERBÍSSIMO*, não vislumbro violação porque, visualmente, os signos são bastante diversos, como o grafismo da letra, a escolha das cores e a folha sobreposta no lugar do pingo no “i”.

Em acréscimo, a fim de se evitar o manejo de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

integrativo, no que toca à acenada inexistência de apostilamento, a Resolução INPI/PR nº 166/2016 alterou o sistema para o padrão de apostila, sem modificar o critério de análise do mérito da suficiente distintividade do conjunto pela autarquia, para agilizar o procedimento de registro.

Não obstante, a ausência do apostilamento não amplia e nem restringe direitos, porque estes estão limitados pela lei e, no caso, a expressão *BIS*, como já exhaustivamente afirmado, não decorre de processo criativo absolutamente distinto a ensejar a exclusividade em seu uso, ainda que concedido o registro da marca mista porque presente a distintividade do conjunto e, posteriormente ao reconhecimento do alto renome, o registro de marcas nominativas.

Tudo sopesado, andou bem o Magistrado ao julgar improcedente a ação, merecendo ser mantida a r. Sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e considerando todo o mais que dos autos consta, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, elevo a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional recursal.

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 549/2011,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.

JORGE TOSTA
Relator