

TJ-SP nega ação do chocolate Bis contra cosmético Herbíssimo

10/05/2022

O reconhecimento do alto renome confere proteção especial ao titular, mas não é algo irrestrito. Com base nesse entendimento, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido da Mondelez, dona da Lacta e da marca de chocolate Bis, para impedir a comercialização de cosméticos fabricados pela Perfumes Dana, denominados Bis Herbíssimo e Herbíssimo.

Divulgação/Mondelez



Divulgação/Mondelez TJ-SP rejeita ação da Mondelez, dona do chocolate Bis, contra fabricante do cosmético Herbíssimo

A Mondelez alcançou a categoria de alto renome para a marca Bis junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) e, por isso, acionou o Judiciário contra a Perfumes Dana, alegando violação marcária em razão do destaque dado à expressão Bis no logotipo dos cosméticos. No entanto, a ação foi julgada improcedente em primeira instância e o TJ-SP, em votação unânime, manteve a sentença.

"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", disse o relator, desembargador Jorge Tosta.

O magistrado observou que o registro para a marca Herbíssimo foi concedido em novembro de 1982, garantindo o direito do titular de utilizá-la com exclusividade no território nacional para a classe correspondente (cosméticos), "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".

Para Tosta, o destaque dado à expressão Bis nos logotipos dos cosméticos não configura violação à marca da Mondelez. "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", pontuou.

Assim, na visão do relator, trata-se de uma "expressão vulgar e comum", mesmo que seja mais associada ao chocolate, que foi o produto que gerou o reconhecimento do alto renome: "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".

Tosta ressaltou que Herbíssimo não é uma palavra com significado no dicionário, mas sim resultado de um processo criativo que remete à erva e, associada a um desodorante, causa impressão de frescor. Ainda segundo o relator, não há como impedir que qualquer outra pessoa faça uso da expressão Bis como componente de sua marca quando não há evidente imitação ou reprodução do conjunto do chocolate.

"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', disse.

A conclusão do desembargador foi de que a expressão Bis não decorre de um 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".

Clique [aqui](#) para ler o acórdão

1044011-93.2020.8.26.0100

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2022-mai-10/tj-sp-nega-acao-dona-chocolate-bis-cosmetico-herbissimo/>