



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000344259

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2039256-42.2025.8.26.0000, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é agravante GIOVANNA COVO CAMPAGNONI ANDRADE e são agravados CRISTINA FERNANDES DAS NEVES e O BENTO CAFÉ E ARTE LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 7 de abril de 2025.

GRAVA BRAZIL

Relator

Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2039256-42.2025.8.26.0000

AGRAVANTE: GIOVANNA COVO CAMPAGNONI ANDRADE

**AGRAVADOS: CRISTINA FERNANDES DAS NEVES E O BENTO CAFÉ
E ARTE LTDA**

COMARCA: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

JUIZ PROLATOR: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCAS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou tutela inicial para cessar o uso da expressão "BENTO" ou "BENTÔ" sob alegação de anterioridade de uso e indeferimento de registro da marca pela ré.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de Decidir. A decisão agravada entendeu que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, destacando que a marca da autora é "Bentô Pizzaria Mantiqueira" e não apenas "Bento", e que a alegada violação deve ser mais bem apurada. A proteção do conjunto marcário, formado por elementos nominativos e figurativos, deve ser considerada, e a exclusividade do uso do termo "BENTO" isoladamente não está comprovada.

IV. Dispositivo e Tese. **Dispositivo:** Recurso desprovido. **Tese de julgamento:** 1. A proteção marcária visa ao conjunto dos elementos nominativos e figurativos. 2. A exclusividade de uso de termos isolados demanda comprovação de distintividade.

Legislação Citada: Lei de Propriedade Industrial (LPI), arts. 122, 124, 125, 129, 130. **Jurisprudência Citada:** STJ, REsp 1.237.752/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.03.2015.

VOTO Nº 39543

1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que, em ação proposta por Giovanna Covo Campagnoni Andrade contra O Bento Café e Arte Ltda. e Outra, negou a tutela inicial, a qual almejava que "as rés cessem imediatamente a utilização a qualquer título ou pretexto da expressão BENTO ou BENTÔ, ou quaisquer outras que a ela se assemelhem", sob pena de multa. (fls. 26, de origem).

Inconformada, a autora aduz, em apertada síntese, que detém a anterioridade do uso da expressão em disputa e que a ré sequer tem o registro de sua marca, porquanto seu pedido de registro, junto ao INPI, foi indeferido.

Diz que os estabelecimentos atuam, no mesmo ramo (alimentação), e estão localizados, na mesma cidade, o que potencializa a associação indevida entre as marcas.

Requer a concessão da tutela recursal, ao final, a sua confirmação.

O recurso foi processado sem a concessão da tutela (fls. 383/388). O recurso foi contrarrazoado.

A r. decisão agravada e a prova da intimação encontram-se a fls. 221/222 e 235/236 dos autos de origem. O preparo foi recolhido (fls. 380/381).

É o relatório do necessário.

2. A decisão agravada, ao que interessa ao presente recurso, assim se posiciona:

"No caso em tela, em que pesem os argumentos da parte autora, a título de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada.

Quanto à materialidade, destaco que a parte autora possui a titularidade da marca 'Bentô Pizzaria Mantiqueira' (fl. 97) e não apenas do radical 'Bento' - o qual, inclusive é parte do nome da cidade -, ao passo que a parte ré está identificada como 'Bento Café – Arte'. Nesse sentido, ainda que os ramos sejam próximos, a alegada violação ao uso da marca e a confusão entre clientes deve ser melhor apurada.

Ademais, mostra-se temerário o deferimento de liminar para que a parte ré deixe de utilizar sua marca sem que seja dada a oportunidade de manifestar-se, uma vez que tal obrigação poderia ocasionar prejuízos irreversíveis.

[...]

Portanto, mostra-se prudente antes ouvir a parte ré, até mesmo porque a medida solicitada está diretamente relacionada com o mérito da questão posta em análise. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, eis que ausentes os requisitos do art. 300 do

Código de Processo Civil. (fls. 222, de origem).

Conforme dispõe o art. 300, *caput*, do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso, em exame preambular das alegações, não se verifica a probabilidade do direito.

Consigne-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a perquirir o mérito do direito alegado pelas partes, restringindo-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A controvérsia recursal diz sobre a concessão de tutela para o fim de impor à agravada, desde logo, a abstenção do uso do elemento nominativo da **marca mista "BENTÔ**

PIZZARIA MANTIQUEIRA"

<



>

(fls.

129/130 – processo INPI n. 929476328) em razão da marca da agravante, qual seja, o termo escrito "BENTO", para nomear sua **marca mista "O BENTO CAFÉ – ARTE"** <



> a qual não é registrada, porquanto o pedido de

registro foi indeferido pelo INPI (fls. 131/132), em razão de conflito com marcas de terceiro: Processo 926411101 (BENTO AÇAÍTERIA), Processo 828257442 (BENTO REFEIÇÕES) e Processo 912982683 (BENTO REFEIÇÕES) (fls. 329).

O conceito de marca é extraído do art. 122 da LPI, indicando que são suscetíveis de registro os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (art. 124, da LPI). Logo, a principal função da marca é distinguir um produto ou serviços de outros semelhantes ou afins presentes, no mercado, garantindo ao seu titular o direito de propriedade e uso exclusivo, em todo território nacional (art. 129, da LPI), no ramo de atividade no qual ocorreu o registro (art. 125)¹, sendo-lhe assegurado o direito ceder o registro, licenciar seu uso, e de zelar pela integridade material e a reputação de sua marca (art. 130, incisos I, II e III, da LPI).

Dito isto, consigne-se que a marca objeto da lide é de natureza mista, situação que aponta para sua proteção,

¹ A exceção ao princípio da especialidade existe com relação às marcas de alto renome, as quais será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade (art. 125, da LPI).

via de regra, no conjunto marcário, formado pela junção dos elementos nominativos e figurativos.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"[...] 4.1 A **proteção** que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu **conjunto**. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repellido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, **sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista**, como é a que foi registrada pela autora." (REsp 1.237.752/PR, 4ª Turma, Rel. para o Acórdão Min. Marco Buzzi, j. em 05.03.2015, destaque não original).

No mesmo sentido, esta C. SCRDE:

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA MISTA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Insider Comércio e Confecção de Peças Ltda. contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação movida contra Básico&Co S.A. A agravante pleiteia a

abstenção do uso do elemento nominativo "TECH T-SHIRT" pela agravada, em mecanismos de busca patrocinada, alegando apropriação indevida e replicação de portfólio. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na análise da presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para impedir o uso do elemento nominativo da marca mista "TECH T-SHIRT" pela agravada. III. Razões de Decidir 3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, destacando que a proteção de marca mista se dá pelo conjunto marcário, abrangendo elementos nominativos e figurativos, e não apenas o elemento nominativo isoladamente. 4. A excepcional proteção do elemento nominativo requer comprovação de distintividade suficiente, o que demanda instrução probatória aprofundada. IV. Dispositivo e Tese 5. Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A proteção de marca mista abrange o conjunto marcário, não se limitando ao elemento nominativo. 2. A proteção excepcional do elemento nominativo exige comprovação de distintividade, a ser verificada durante a instrução processual. Legislação Citada: LPI, arts. 122, 124, 125, 129, 130. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.237.752/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.03.2015. TJSP, AI n. 2326039-24.2023.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, j. 21.02.2024." (TJSP, AI n. 2357773-56.2024.8.26.0000, Rel. Des. Grava

Brazil, j. 18.02.2025).

Dessarte, o excepcional afastamento da proteção do conjunto, com o escopo de trazer o direito de uso exclusivo somente para os termos escritos, demanda análise e comprovação de que sejam suficientemente distintivos², o que somente pode ocorrer, com a instrução processual.

Ademais, também deve ser analisado, se cabe à agravante o direito de uso exclusivo da expressão "BENTO" de forma isolada, porquanto esta palavra, no conjunto marcário, está associada aos termos "PIZZARIA MANTIQUEIRA", formando marca que, para além de mista, é, na parte nominativa, de natureza complexa³ - situação que aponta, via de regra, para proteção dos termos escritos, também, no conjunto, qual seja, "BENTO + PIZZARIA + MANTIQUEIRA".

Finalmente, observa-se que, embora haja afinidade mercadológica entre as litigantes (ramo de alimentação) e estas se situem, na mesma localidade (São Bento do Sapucaí-SP), não se vislumbra a possibilidade de

² Nesse sentido, vide posição sedimentada pelo C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme enunciado XVII: "Caracteriza ato de concorrência desleal a **utilização de elemento nominativo de marca** registrada alheia, nome empresarial ou título do estabelecimento, **dotado de suficiente distintividade** e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisa na internet. (destaque não original).

³ Segundo Lélío Denicoli Schmidt, quanto à estrutura, as marcas são divididas em nominativas, **complexas (com dois ou mais elementos nominativos)**, figurativas, mistas ou tridimensionais (in *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2023; p. 231).

confusão do público, eis que as logomarcas são totalmente distintas, na parte figurativa, com a atuação da agravante, no nicho de "pizzaria" e a agravada, no nicho de "cafeteria" – constatação que também corrobora o afastamento do pedido de tutela recursal, recomendando o aguardo da instrução processual.

Em suma, mantém-se a decisão recorrida.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator