

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 18 de novembro de 2019 às 08h01*  
*Seleção de Notícias*

## Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

**Marcas fracas podem ser usadas por terceiros de boa-fé, diz TJ-SP . . . . . 3**

TÁBATA VIAPIANA

## Marcas fracas podem ser usadas por terceiros de boa-fé, diz TJ-SP

### EXPRESSÃO DE USO COMUM

Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

Sede do **INPI**, responsável por registros, no Rio

Wikimedia Commons

Com base nesse entendimento, a 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu uma hamburgueria chamada "Bullguer", que teve o nome questionado na Justiça por outra hamburgueria, que é detentora da marca "Bull Burger".

Em primeiro grau, a empresa "Bullguer" foi condenada a se abster de usar tal expressão. No TJ-SP, porém, o entendimento foi outro. Por maioria, a sentença foi reformada e a ação foi julgada improcedente. A decisão ocorreu em julgamento estendido e o relator sorteado, desembargador Ricardo Negrão, ficou vencido.

Prevaleceu o entendimento do relator do acórdão, desembargador Maurício Pessoa, de que não houve aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores, nem concorrência desleal, não havendo que se falar em abstenção de utilização da marca "Bullguer".

"A utilização da palavra "Bullguer" não pode ser tida como exclusiva da autora, não é esse o alcance dos re-

gistros obtidos no **INPI**. Não é uma marca de alto renome (Lei de Propriedade Industrial, artigo 125) e constitui expressão de uso comum no ramo em que atuam as partes (comercialização de hambúrgueres e congêneres), ligada a sanduíche recheado de carne bovina ("bull" = touro e "burger" = hambúrguer), tratando-se de marca denominada pela doutrina como fraca ou evocativa, que permite o uso por terceiros de boa-fé", disse Pessoa.

Segundo o desembargador, o registro da marca "Bull Burger" pela autora perante o **INPI**, por si só, não é suficiente para a obtenção da proteção visada; seria necessário, afirmou Pessoa, demonstrar a similitude entre as marcas que, efetivamente, poderia causar confusão nos consumidores. No caso em questão, as duas hamburguerias tem logotipos diferentes, "não havendo dificuldade na identificação visual e utilização de nome comum".

"Além disso, a distância geográfica existente entre as partes é relevante (a autora está situada em Aracatuba e Birigui, enquanto que as rés possuem unidades nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) e nada há a demonstrar e tampouco sugerir que eventual não expansão da autora é em razão da consolidação das rés no mercado", concluiu Mauricio Pessoa.

1013334-57.2018.8.26.0001

Tábata Viapiana é repórter da revista Consultor Jurídico

## Índice remissivo de assuntos

**Marco regulatório | INPI**  
3