

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 26 de dezembro de 2019 às 08h05*  
*Seleção de Notícias*

## Jornal do Comércio | RS

Marco regulatório | INPI

<b>Marcas usadas por terceiros de boa-fé .....</b>	<b>3</b>
<small>OPINIÃO</small>	

## / ARTIGOS

**Marcas** usadas por terceiros de boa-fé

Valdomiro Soares

**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.

Com base nesse entendimento, a 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu uma Hamburgueria chamada Bullguer, que foi questionada na Justiça por outro estabelecimento, detentor da marca Bull Burger.

Inicialmente, a empresa foi condenada a se abster de usar tal expressão. No TJ-SP, porém, o resultado 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, o desembargador Maurício Pessoa, de que não houve aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores, nem concorrência desleal, não sendo necessária a abstenção de utilização da marca. A palavra Bullguer não pode ser tida como exclusiva da autora, pois não é esse o alcance dos regis-

**tros obtidos no INPI.** Não vem de uma marca de alto renome, conforme a Lei de Propriedade Industrial, artigo 125, e constitui expressão de uso comum no ramo em que atuam as partes.

A comercialização de hambúrgueres e congêneres, ligada ao sanduíche recheado de carne bovina, resulta o nome: “bull” = touro e “burger” = hambúrguer.

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 demonstrar a igualdade entre

**as marcas** que, efetivamente, poderia causar confusão nos consumidores. No caso em questão, as duas possuem logotipos diferentes, não havendo dificuldade na identificação visual e utilização de nome comum. Como se trata de marca denominada pela doutrina como fraca ou evocativa, se permite o uso por terceiros de boa-fé.

A palavra Bullguer não pode ser tida como exclusiva da autora

*Presidente do Grupo Marpa*

## Índice remissivo de assuntos

**Marco regulatório | INPI**  
3