



Empresa não tem direito exclusivo sobre expressão “fixa tudo”

09/10/2019

Diante da ausência de proteção marcária a expressões de uso comum, nos termos do inciso IV do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, a 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de uma empresa que queria impedir uma concorrente de usar a frase “fixa tudo” em seus produtos.

As duas empresas comercializam produtos que colam todos os tipos de materiais. Por isso, usam a expressão “fixa tudo” nas embalagens. Por unanimidade, os desembargadores entenderam que a expressão apenas descreve os produtos oferecidos pelas empresas e, portanto, é de uso comum.

O relator, desembargador Ricardo Negrão, citou três exceções à regra do artigo 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial: a notoriedade da marca, o “secondary meaning”, e a possibilidade de confusão causada aos consumidores. Para ele, o caso em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses, não sendo possível proibir a empresa ré de usar a expressão “fixa tudo”.

“A expressão “fixa tudo” é de cunho genérico, conhecida pelo consumidor por seu significado na língua portuguesa. No caso em testilha, porque diretamente associada à finalidade do produto oferecido, a expressão “fixa tudo” possui caráter meramente descritivo”, afirmou o relator.

Negrão concluiu que o uso da expressão “fixa tudo” pela empresa ré não viola o direito de marca da autora: “A pretensão inibitória configura verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Ao que se depreende da embalagem dos produtos, “Fixa Tudo” é apenas um dos diversos selantes fabricados e comercializados pela recorrida, sendo claramente o elemento identificador do tipo de produto adquirido (“fixa tudo”).”

1021425-36.2018.8.26.0196

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2019-out-09/empresa-nao-direito-exclusivo-expressao-fixa-tudo/>