

Princípio da anterioridade impede suspensão de marca pelo INPI, diz juiz

01/07/2024

A legislação brasileira, no que diz respeito ao registro de marcas, obedece ao princípio da anterioridade, ou seja, à ideia de que quem requerer o pedido de registro primeiro tem direito à marca — ainda que haja empresa que utilize rótulo semelhante há décadas.

Essa foi a fundamentação do juiz federal substituto Celso Araújo dos Santos, da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, para negar um pedido de suspensão de nulidade de um registro para a marca “Triunfo”, que não fora aceito pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) sob alegação de que se tratava de nome semelhante ao de outra empresa.

A parte autora tentou, por duas vezes e sem sucesso, registrar o nome da marca junto ao órgão. A empresa trabalha no ramo de bebidas alcoólicas, especificamente aguardentes.

Os pedidos foram rechaçados pelo INPI em 2018 e em 2021. À época, o instituto afirmou que não são registráveis marcas com “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia”.

A argumentação teve base em outro registro, de marca semelhante (chamada Triunpho), que já fora concedido para outra empresa em 2016.

“Em relação às anterioridades remanescentes, absolutamente correto o ato do INPI de indeferimento com base no art. 124, inc. XIX da LPI, já que as marcas em questão assinalam produtos idênticos, quais sejam, bebidas alcoólicas, com destaque para aguardentes”, escreveu o juiz na decisão.

“Além disso, a marca “Triunfo” da autora reproduz integralmente o núcleo marcário dos registros anteriores — “Triunpho” —, já que, apesar da pequena distinção gráfica, a pronúncia de ambos os vocábulos é idêntica, bem como seu significado, ressaltando tratar-se de vocábulo não diluído ou de uso comum no segmento em que inserido”, complementou.

Ainda segundo o magistrado, “a alegação da autora de que faz de uso de sua marca desde a década de 1940” não dá respaldo ao pedido, posto que o país adota “o sistema atributivo, de modo a atribuir a propriedade da marca através do registro, sendo que este é concedido a quem primeiro apresentar no INPI (ou seja, depositar) um pedido, no que é chamado princípio da anterioridade, ou *first to file*”.

A parte vencedora foi representada pelo advogado **Rodrigo Coeli**, do escritório Escobar Advocacia.

Clique [aqui](#) para ler a decisão
Processo 5066519-91.2023.4.02.5101

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2024-jul-01/principio-da-anterioridade-impede-suspensao-de-marca-pelo-inpi-diz-juiz/>

