



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 243, Anexo I - 12º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218--8374 - www.jfrj.jus.br - Email: 13vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5066519-91.2023.4.02.5101/RJ

AUTOR: ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO BARACHO

RÉU: MISTRAL IMPORTADORA LTDA

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: AGROINDUSTRIA SAO PEDRO LTDA

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO BARACHO em face do INPI e das empresas MISTRAL IMPORTADORA LTDA e AGROINDÚSTRIA SÃO PEDRO LTDA, requerendo a nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos pedidos de registro nºs 914.291.475 e 922.893.314 para a marca **TRIUNFO**, de titularidade da parte autora.

Despacho inicial (evento 4).

Contestação da ré MISTRAL IMPORTADORA LTDA, suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva, e no mérito, dizendo não se opor à pretensão autoral (evento 15).

Contestação do INPI, pela improcedência do pedido autoral (evento 17).

Contestação da ré AGROINDÚSTRIA SÃO PEDRO LTDA, pela improcedência do pedido autoral (evento 20).

Réplica no evento 25, sem especificação de provas.

A ré MISTRAL informou não ter provas a produzir (evento 29).

A ré AGROINDÚSTRIA SÃO PEDRO informou não ter mais provas a produzir (evento 30).

Decisão na qual foi fixada a posição do INPI no feito na posição de réu, bem como rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva aventadas pela ré MISTRAL (evento 40).

Assim, os autos vieram conclusos para sentença, na forma do art. 355, I do CPC.

II - FUNDAMENTAÇÃO

As preliminares suscitadas já foram analisadas (evento 40), pelo que passo diretamente à análise do mérito da demanda (art. 355, I do CPC).

Mérito

Requer a parte autora a nulidade dos atos administrativos de indeferimento de 2 pedidos de registro para a marca **TRIUNFO**, de sua titularidade, abaixo detalhados:

Pedido de registro nº **914.291.475**

Marca: **TRIUNFO** (mista)

Depósito: 08/03/2018

Situação: indeferido

Classe: **33**

Especificação: *bebidas alcóolicas prontas; bebidas destiladas; bebida fermentada alcoólica*



Pedido de registro nº **922.893.314**

Marca: **TRIUNFO** (mista)

Depósito: 10/05/2021

Situação: indeferido

Classe: **33**

Especificação: *aguardente de cana*



O INPI indeferiu tal pedido com base no art. 124, XIX da Lei da Propriedade Industrial (LPI). A norma em questão assim estabelece:



Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, **de marca alheia registrada**, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, **suscetível de causar confusão** ou associação com marca alheia;. (grifei)

As marcas alheias anteriormente registradas apontadas como colidentes são as seguintes, titularizadas pela ré **Agroindústria São Pedro Ltda**:

Registro nº **827.597.290**

Marca: **LICOR DE CANA DE AÇUCAR TRIUMPHO** (mista)

Depósito: 01/08/2005

Concessão: 18/10/2016

Classe: **33**

Especificação: *licores; essências alcoólicas; bebidas destiladas; aguardente de arroz; aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas*



Registro nº **920.447.309**

Marca: **ENGENHO TRIUMPHO** (nominativa)

Depósito: 13/08/2020

Concessão: 04/05/2021

Classe: **33**

Especificação: *aguardente de cana; bebidas alcólicas prontas; bebidas alcólicas, exceto cerveja*

Consigno, neste ponto, que os registros nºs 912.423.412 e 912.423.501 para a marca **VIÑA DEL TRIUNFO**, titularizados pela ré **Mistral Importadora Ltda**, que haviam também sido apontados como anterioridades impeditivas à concessão dos registros da autora, foram **afastados em sede recursal** (RPI 2621, publicada em 30/03/2021), pelo que não mais subsistem tais impedimentos.

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 alcólicas, com destaque para aguardentes. Além disso, a marca **TRIUNFO** da autora reproduz integralmente o núcleo marcário dos registros anteriores – **TRIUMPHO** –, 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.

E, sendo a empresa ré titular das marcas **LICOR DE CANA DE AÇÚCAR TRIUMPHO** e **ENGENHO TRIUMPHO**, resta inafastável a suscetibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, que pode acreditar tratar-se a marca **TRIUNFO** da parte autora de mais uma das variações das marcas da empresa ré.

Neste caso, entendo que as diferenças entre as representações gráficas dos registros das litigantes não têm o condão de dotar o registro da autora de suficiente distintividade, até porque a empresa ré possui registro, também, sob apresentação nominativa.

No mesmo sentido, disse o INPI no parecer técnico do Evento 17:

*Conforme podemos aferir, **as marcas são semelhantes entre si**, tendo em vista que o termo **“TRIUNFO/TRIUMPHO” encontra-se em destaque e, no conjunto apresentado no pedido da autora, não há elementos secundários capazes de desviar a atenção do público-alvo** ao ponto de diferenciá-lo suficientemente da marca anterior. Logo, a marca requerida pela autora não tem aptidão para exercer a função principal no mercado, qual seja, identificadora de produtos/serviços afins no mercado consumidor.*

A similitude entre os sinais se mostra flagrante quando analisamos as marcas lado a lado. Assim sendo, estando caracterizada a reprodução parcial de marca alheia, passamos à análise da afinidade mercadológica, que, nos termos do Manual de marcas, é passo de fundamental importância no exame da disponibilidade.

(...)

*Logo, **tanto a autora quanto a segunda ré requereram suas marcas para assinalar produtos da mesma classe e atuam no mesmo segmento de mercado, qual seja, produção de bebidas alcólicas, o nos faz concluir pela impossibilidade de convivência dos sinais** e pela irregistabilidade dos pedidos de marca nº 914291475 e 922893314 por infringência da norma do artigo 124, inciso XIX, da LPI.* (grifei)

Registro, por fim, que, em que pese a alegação da autora de que faz de uso de sua marca desde a década de 1940, fato é que, como se vê no art. 129, *caput* da LPI, a legislação brasileira adotou 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**. E, na hipótese dos autos, a prioridade de uso sobre o termo **TRIUMPHO** pertence à empresa ré, que procedeu, anteriormente, ao depósito de registro para sua marca.

Diante do exposto, rejeito o pedido autoral.

III - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo **improcedente** o pedido autoral, com base no art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, a ser dividido igualmente entre os três réus (art. 85 do CPC).

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme o art. 1.010, § 1º, do CPC, observando, caso cabível, o disposto no art. 1.009, § 2º, do mesmo diploma processual. Após, remetam-se os autos ao E. TRF da 2ª Região.

Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes e o INPI, que deverá fazer as necessárias anotações nos registros e publicações em RPI.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **CELSO ARAÚJO SANTOS, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510013407250v37** e do código CRC **6d2fd911**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO ARAÚJO SANTOS
Data e Hora: 11/6/2024, às 21:41:38

5066519-91.2023.4.02.5101

510013407250.V37