

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 02 de junho de 2025 às 07h55
Seleção de Notícias

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

Registro no INPI prevalece sobre uso anterior de marca, decide TJ/SP 3
MIGALHAS

Terra - Notícias | BR

Patentes

Remédio genérico funciona como o original? Farmacêutico responde 5
REDAÇÃO

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Marcas inspiradas em séries e filmes têm seus desafios legais 7

Registro no INPI prevalece sobre uso anterior de marca, decide TJ/SP



Decisão reconhece exclusividade da expressão "Potro do Futuro" ao Haras Rosa Mystica, diante do registro da marca no **INPI**.

Proteção da marca Registro no **INPI** prevalece sobre uso anterior de marca, decide TJ/SP Decisão reconhece exclusividade da expressão "Potro do Futuro" ao Haras Rosa Mystica, diante do registro da marca no **INPI**. Da Redação sábado, 31 de maio de 2025 Atualizado em 28 de maio de 2025 17:21 Compartilhar ComentarSiga-nos no A A

A 1ª vara de Salto de Pirapora/SP julgou procedente a ação movida por RM Agronegócios Ltda (Haras Rosa Mystica) contra a ABQM - Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha, determinando que a entidade se abstenha de utilizar a marca "Potro do Futuro" e condenando-a ao pagamento de R\$ 15 mil por danos morais. A decisão fundamentou-se no entendimento de que o registro da marca no **INPI** garante ao autor o direito exclusivo, independentemente de eventual uso anterior.

O caso

O Haras Rosa Mystica, titular da marca "Potro do Futuro" registrada no **INPI** desde dezembro de 2017 sob o nº 910118604, ajuizou ação alegando que a ABQM estaria utilizando indevidamente a mesma expressão em seus eventos, sem autorização. Sustentou que tal conduta violaria seu direito marcário e causaria pre-

juízos, motivo pelo qual pleiteou a abstenção de uso da marca, indenização por danos morais e tutela de urgência.

A ABQM, em sua contestação, alegou que a expressão "Potro do Futuro" seria de uso comum e estaria em utilização pela entidade desde 1976, muito antes da constituição da empresa autora. Ainda, destacou que o registro da marca da autora se limitaria à criação de animais, não abrangendo a organização de eventos, o que afastaria a exclusividade pretendida. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Registro no **INPI** prevalece sobre uso anterior: Juízo reconhece direito exclusivo à marca registrada "Potro do Futuro" ao Haras Rosa Mystica.(Imagem: Freepik)

Direito à marca registrada

O juiz de Direito João Guilherme Ponzoni Marcondes rejeitou as preliminares suscitadas pela ABQM. Quanto ao mérito, ressaltou que a proteção conferida pela lei de **propriedade** industrial assegura ao titular de marca registrada o uso exclusivo em todo o território nacional, ainda que outra entidade alegue anterioridade de uso sem registro. A sentença destacou que o registro no **INPI** prevalece sobre o uso informal ou anterior, não amparado legalmente.

"A anterioridade de uso da expressão "Potro do Futuro" pela ré, alegada em sua contestação, não encontra amparo jurídico, em que pese o registro da marca pela autora seja posterior à suposta utilização pela ré. A proteção conferida pelo **INPI** prevalece sobre o uso não registrado."

Além disso, foi afastada a alegação de que a expressão "Potro do Futuro" seria genérica ou de uso comum. Segundo o magistrado, a marca registrada

Continuação: Registro no INPI prevalece sobre uso anterior de marca, decide TJ/SP

possui distintividade suficiente para identificar os serviços da autora e não pode ser utilizada indevidamente por terceiros.

Por fim, foi reconhecida a ocorrência de danos morais. "De acordo com entendimento da corte Superior, os danos morais configuram-se in re ipsa (...). Embora não seja possível dar um preço à imagem, à identidade e à credibilidade de uma pessoa jurídica, busca-se com a indenização atenuar os prejuízos suportados pela empresa e, também, reprimir a conduta do causador do dano, para que não volte a praticá-lo, sem contudo dar azo ao enriquecimento sem causa", afirmou o magistrado, fixando a indenização em R\$ 15 mil.

Em decisão posterior, a juíza de Direito Renata Fanin Pupo dos Santos acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela ABQM, esclarecendo pontos omissos e reafirmando o entendimento da sentença. A magistrada reiterou que a anterioridade do uso da expressão não tem respaldo jurídico, pois o direito à marca decorre exclusivamente do registro no

INPI, independentemente de eventual uso anterior.

"Houve enfrentamento da questão acerca da anterioridade de uso da expressão "Potro do Futuro" pela ré, que não encontra amparo jurídico, porquanto a proteção conferida pelo **INPI** prevalece sobre o uso não registrado."

A decisão também afastou alegação de prescrição, considerando que o prazo decenal previsto pela jurisprudência do STJ começa a correr a partir do momento em que o titular da marca toma ciência da violação, no caso, a partir da notificação extrajudicial datada de 28 de julho de 2023.

O escritório Nilson Leite Advogados atua pelo Haras Rosa Mystica.

Processo: 1001137-37.2023.8.26.0699

Confira a sentença e a decisão dos embargos.

Remédio genérico funciona como o original? Farmacêutico responde



Mesmo disponível há 24 anos no mercado, muitas pessoas ainda resistem ao optar pelo remédio genérico ao invés do medicamento referência

O remédio genérico está disponível nas farmácias brasileiras há 24 anos, competindo diretamente com os produtos de referência - mas com um menor valor. Graças a isso, ampliou o acesso a tratamentos de saúde para a população, principalmente as de baixa renda. Ele é resultado Lei 9.787/1999, que permitiu o registro e comercialização, por qualquer laboratório farmacêutico, de medicamentos com **patentes** que já expiraram. Mas será que ele é tão eficaz quanto o remédio "original"?

"O genérico aumentou a competitividade do mercado farmacêutico. Isso resultou em melhores ofertas para os consumidores e facilitou o acesso e a adesão da população ao tratamento de diversas doenças", explica o farmacêutico e gerente de inovação e pesquisa clínica da Prati-Donaduzzi, Liberato Brum Junior.

"O valor do medicamento genérico é no mínimo 35% menor em comparação com o medicamento de referência. O que garante a continuidade do tratamento de saúde e, conseqüentemente, melhora a qualidade de vida, aliviando sintomas e curando doenças", complementa Liberato. No entanto, mesmo assim, muitas pessoas ainda resistem ao genérico e optam por pagar mais caro pelo produto de referência.

Qual a diferença entre o remédio genérico e o de referência? Liberato explica que, de forma geral, o medicamento de referência é aquele que traz inovação e é o primeiro a ser comercializado no país. Claro, após a certificação na **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária (**Anvisa**). Isso requer um trabalho de pesquisa que garante a segurança e a qualidade, e comprovação científica junto ao órgão regulador por meio de ensaios clínicos.

Em seguida, vem o genérico, que contém os mesmos princípios ativos, mesma dose e forma farmacêutica, mesma posologia e mesma indicação terapêutica. Dessa forma, ele oferece eficácia e segurança equivalentes ao medicamento de referência, comprovados por meio de ensaios de equivalência e bioequivalência farmacêutica.

A médica de Família e Comunidade e professora da Universidade Positivo, Nathalie de Paula Damião, reforça que o medicamento genérico possui a mesma eficácia que o de referência. Ela é comprovada por laboratórios e com todas as certificações necessárias para garantir a segurança do tratamento.

"Quando pensamos em um paciente que toma vários medicamentos de uso contínuo e, muitas vezes, precisa de mais algum para fases agudas da doença, a diferença no custo final é muito grande. Se ampliarmos isso para municípios e estados que precisam fornecer medicamentos para o SUS, a importância do genérico é ainda maior", destaca a médica.

PublicidadeA eficácia é a mesmaO medicamento genérico possui a mesma qualidade, segurança e eficácia do medicamento de referência. Isso porque sua intercambialidade tem garantia através de testes de equivalência, que incluem comparações in vitro e estudos de bioequivalência em humanos e apresentados para avaliação final da **Anvisa**.

Continuação: Remédio genérico funciona como o original? Farmacêutico responde

"As grandes indústrias farmacêuticas utilizam tecnologia de ponta e realizam avaliações rigorosas para cumprir todos os procedimentos de boas práticas de fabricação e controle de qualidade lote a lote, empregando e validando metodologias e processos de acordo com padrões internacionais de qualidade e re-

ferência. Isso garante que a classe médica e os pacientes tenham acesso a medicamentos genéricos que atendam a todos os padrões de qualidade, segurança e eficácia", ressalta Liberato.

Marcas inspiradas em séries e filmes têm seus desafios legais



O que antes era apenas parte do enredo de uma série ou filme agora ganha espaço no mundo real como produto, experiência e até negócio

Opinião Quando a ficção vira negócio: desafios legais por trás de marcas inspiradas em séries e filmes

O que antes era apenas parte do enredo de uma série ou filme agora ganha espaço no mundo real como produto, experiência e até negócio. Elementos criados para o entretenimento - como nomes de hotéis fictícios, personagens, uniformes, slogans ou cenários - vêm sendo cada vez mais explorados comercialmente por marcas que buscam conexão emocional com o público. Mas transformar ficção em realidade exige mais do que criatividade: é preciso cautela jurídica.

White Lotus/Divulgação

Um dos casos mais emblemáticos dessa tendência é o da série *The White Lotus*, da HBO, que inspirou pacotes de viagem, coleções de moda e produtos de lifestyle com o mesmo clima e estética do resort fictício apresentado na trama. A HBO, atenta ao potencial econômico de sua criação, já protocolou junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) o pedido de registro da marca "The White Lotus" em diversas classes, incluindo roupas, cosméticos, bebidas e entretenimento.

O movimento é estratégico e visa a garantir ex-

abpi.empauta.com

clusividade sobre o uso comercial desses elementos. Situação semelhante ocorre com o universo de Harry Potter, em que a Warner Bros. detém os direitos de termos como "Quidditch" - um esporte fictício que saiu dos livros e foi recriado por fãs na vida real, mas que continua sendo uma marca registrada.

Olhar técnico sobre propriedade intelectual

Esse tipo de exploração comercial exige um olhar técnico e multidisciplinar sobre **propriedade** intelectual. Mesmo criações imaginárias podem - e devem - ser protegidas juridicamente. A proteção pode se dar de diversas formas: nomes e títulos por meio de registro de marca; personagens, por **direitos** autorais e, eventualmente, também como marca figurativa; e elementos visuais, como arquitetura de cenários ou figurinos, por desenho industrial ou pelo conceito de trade dress, que resguarda a identidade visual de produtos e serviços.

O problema surge quando empresas, marcas ou até influenciadores decidem usar esses elementos sem a devida autorização, alegando "inspiração" ou fazendo adaptações que não descaracterizam a associação com a obra original. Isso pode configurar infração de marca registrada, violação de **direitos** autorais, concorrência desleal e diluição de marca. Em todos esses casos, os tribunais têm analisado com atenção o risco de confusão entre os consumidores e o possível prejuízo à exclusividade da titular dos direitos.

Spacca

Acordos de licenciamento

É por isso que o ideal, para qualquer marca que deseje explorar esse tipo de narrativa, é firmar acordos de licenciamento formal com os estúdios e produtoras detentoras dos direitos. O avanço do streaming e das

experiências imersivas tornou essa demanda ainda mais relevante.

Exposições sensoriais, ativações em festivais e parques temáticos inteiros baseados em filmes ou séries mostram como o entretenimento passou a ser também uma plataforma de negócios. E quando há co-criação entre marcas e estúdios - em vez de simples licenciamento - os contratos ganham complexidade: cláusulas de exclusividade, divisão de lucros, responsabilidade sobre comunicação e definição de propriedade dos ativos desenvolvidos passam a ser pontos centrais.

Continuação: Marcas inspiradas em séries e filmes têm seus desafios legais

A linha entre ficção e realidade nunca foi tão tênue. E no centro dessa zona de contato está a propriedade intelectual, garantindo que boas ideias se tornem negócios viáveis, seguros e sustentáveis. Em tempos em que o storytelling virou ativo estratégico, respeitar os limites legais é o que diferencia ações criativas de disputas judiciais.

Pablo TorquatoPaulo Torquato

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 7

Propriedade Industrial
3

Patentes
5

Propriedade Intelectual
7

Direitos Autorais
7