Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5018260-43.2019.4.04.7108/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR

APELANTE: BOX PRINT LTDA (AUTOR)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)
APELADO: NEW DATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (RÉU)
APELADO: OS MESMOS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INPI DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelações e remessa necessária em face de sentença proferida em ação do procedimento comum que discutiu a nulidade de ato administrativo do INPI que indeferiu pedido de registro de marca. A sentença julgou procedente o pedido para anular o ato e condenar o INPI a promover o registro da marca mista da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por ser *extra petita* ao referenciar o direito de precedência; (ii) a legalidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o registro da marca "NEW PRINT" da autora, considerando a anterioridade de marca semelhante e a possibilidade de confusão; e (iii) a condenação da apelada New Data em ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de nulidade da sentença por ser *extra petita* é rejeitada. A referência ao direito de precedência na sentença ocorreu a título de considerações sobre o tema debatido, e não como fundamento principal da procedência da ação, que se baseou nos elementos distintivos das marcas e na extinção do registro impeditivo.
4. O direito à proteção de marcas é assegurado pelo art. 5º, XXIX,

da CF/1988 e regulado pela Lei nº 9.279/1996, visando distinguir produtos/serviços e evitar confusão.
5. A análise de colidência deve observar a "impressão do conjunto" ou "visão global" da marca, e não apenas a identidade ou semelhança do elemento nominativo, especialmente quando o próprio INPI concede registro com ressalva de não exclusividade de um elemento, conforme jurisprudência do TRF4 (AC 5003121-19.2022.4.04.7117; ApRemNec 5054021-03.2021.4.04.7000).
6. No caso, a marca da autora possui diferenças visuais substanciais em relação à marca impeditiva, e o "apostilamento" no registro anterior (nº 901213233) que ressalvava "sem direito ao uso exclusivo da expressão "new print" indica que a exclusividade não recai sobre a expressão isoladamente.
7. As diferenças visuais, a disposição e os elementos figurativos da marca da autora são suficientemente distintos para afastar a possibilidade de confusão no público consumidor, tornando a mera semelhança fonética e ideológica insuficiente para impedir o registro.
8. O controle judicial sobre atos administrativos se restringe à legalidade, sem adentrar no mérito discricionário, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988 e jurisprudência do STJ (HC n. 381.237/MG).
9. A apelação da autora é provida para condenar a apelada New Data nos encargos sucumbenciais. Conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 2.130.280/SP; AgInt no AREsp n. 2.389.836/SP) e do TRF4 (AC 5004408-92.2023.4.04.7113), a resistência à pretensão da parte autora, manifestada pela contestação do mérito da demanda, atrai a aplicação do princípio da sucumbência, impondo a condenação em honorários advocatícios. Os ônus da sucumbência serão repartidos pela metade entre as apeladas, nos termos do art. 87 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Remessa necessária e apelação do INPI desprovidas. Apelação da autora provida.

Tese de julgamento: 11. A análise de confundibilidade entre marcas deve observar o princípio da *impressão de conjunto*, considerando aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, sendo incabível o indeferimento de registro quando ausente risco efetivo de confusão ou associação ao consumidor, especialmente se o registro impeditivo foi extinto. A resistência à pretensão em juízo, mesmo por parte que não deu causa inicial à ação, gera sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX, XXXV; Lei nº 9.279/1996, art. 2º, III, 122, 123, I, 124, XIX, 129, § 1º; CPC, art. 85, § 11, 87.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5003121-19.2022.4.04.7117, Rel. Marcos Roberto Araujo dos Santos, j. 18.06.2025; TRF4, ApRemNec 5054021-03.2021.4.04.7000, Rel. Luiz Antonio Bonat, j. 25.02.2025; STJ, HC n. 381.237/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no REsp n. 2.130.280/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.06.2024; TRF4, AC 5004408-92.2023.4.04.7113, Rel. Roger Raupp Rios, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa necessária e apelação do INPI e dar provimento à apelação da autora, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 19 de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações e remessa necessária em face de sentença proferida em ação do procedimento comum, na qual se discutiu sobre nulidade de ato administrativo que indeferiu pedido de registro de marca.

A sentença julgou procedente a ação, nos seguintes termos (evento 249, DOC1):

> ***III. Dispositivo***
>
> ***Ante o exposto,***
>
> ***i) em relação ao processo administrativo nº 904573699, julgo extinto o feito sem resolução de mérito****, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;*
>
> ***ii) no mérito,*** *na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,* ***julgo procedente o pedido,*** *para declarar nulo o ato de indeferimento do pedido de registro no processo administrativo n.º 904573753, condenando o INPI a promover o registro da marca mista da autora.*
>
> *Considerando o princípio da causalidade, condeno o INPI ao ressarcimento das custas iniciais à parte autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, haja vista que o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.*

Fixo os honorários da defensora dativa no valor máximo para Causas Cíveis (ações diversas), conforme anexo único da Resolução 305/2014, alterado pela Resolução 937/2025 da CJF.

Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora (evento 256, DOC2), os quais foram rejeitados (evento 269, DOC1).

Apela a parte ré (evento 267, DOC1), alegando que: (a) a sentença carece de motivação/fundamentação quanto a uma suposta ilegalidade cometida pelo INPI, fazendo juízo de valor quanto ao mérito administrativo, o que é vedado; (b) o controle jurisdicional nos processos administrativos restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e legalidade do ato, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo; (c) deve ser inadmitido o registro pleiteado pela Autora/Apelada, uma vez que se refere a marca já registrada, distintiva de produto afim, o que é vedado pelo inciso XIX do art. 124 c/c o inciso V do art. 2º da Lei n. 9.279/96; (d) o direito de precedência não foi postulado na inicial, tratando-se de decisão *extra petita.*

Pede, assim, a anulação da sentença por ser e*xtra petita*, com o retorno dos autos a origem para que se profira uma nova decisão. No mérito, o provimento da apelação para reformar a sentença.

Apela a parte autora (evento 278, DOC1), alegando em síntese que a empresa New Data também deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois apesar de estar representada por advogado dativo, não possui gratuidade da justiça.

Pede, assim, o provimento da apelação para reformar a sentença no ponto.

Foram apresentadas contrarrazões pelo INPI (evento 286, DOC1) e pela apelada New Data (evento 287, DOC1).

O processo foi incluído em pauta.

É o relatório.

VOTO

Preliminares

1) Nulidade da sentença

Busca o réu INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI a anulação da sentença por entender que a mesma é *extra petita* ao referenciar o direito de precedência.

Não procede a nulidade suscitada.

Da análise da sentença, verifica-se que embora haja referência ao direito de precedência, tal se deu a título de considerações sobre o tema debatido nos autos, não sendo este o fundamento que embasou a procedência da ação.

Nota-se que na análise do caso concreto, o juízo de origem baseia-se no conjunto de elementos distintivos entre as marcas bem como no fato de o registro impeditivo ter sido extinto por expiração de prazo.

Assim, não há falar em sentença *extra petita*, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Mérito

1) Do registro de marca

Não comporta reforma a sentença no ponto, a qual transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:

> *(...)*
>
> ***Do mérito***
>
> *No ordenamento jurídico brasileiro, o direito à proteção das marcas tem previsão expressa no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal:*
>
> *Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
>
> *[...]*
>
> *XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;*
>
> *Tal instituto, sem prejuízo dos tratados internacionais aplicáveis ao tema, encontra-se regulado no âmbito interno pela Lei nº 9.279/1996 (Código da Propriedade Intelectual), sendo oportuno o destaque dos seguintes artigos:*

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

[...]

III - concessão de registro de marca;

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

[...]

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Em resumo: (a) entende-se como marca de produto aquela utilizada para distinguir determinado bem de outros idênticos ou semelhantes; (b) as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marcas relativas à atividade que efetivamente exerçam; (c) a propriedade da marca adquire-se pelo registro, assegurando-se ao titular o direito de uso exclusivo, em todo o território nacional e no seu ramo de atividade econômica, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis.

A finalidade precípua da marca, portanto, é diferenciar o produto ou serviço dos seus 'concorrentes' no mercado.

A marca é a identificação de um produto ou serviço. Em função dessa importância, o registro da marca, que é feito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, confere a sua propriedade e assegura o seu uso exclusivo em todo território nacional.

A finalidade da marca, com efeito, é servir como sinal visual que distingue o produto ou serviço comercializado ou prestado por determinada empresa. E ao mesmo tempo em que a marca diferencia o produto ou serviço, assegura ao consumidor a certeza de que está adquirindo o produto ou serviço que efetivamente buscava, cujas qualidades já são de seu conhecimento e nas quais deposita confiança.

Assim, se houver possibilidade de confusão ou associação com marca alheia, o sinal não poderá ser registrado como marca de uma segunda empresa para atuar no mesmo segmento mercadológico.

Ainda, com o registro da marca, constitui-se o direito de propriedade sobre ela, do qual é inerente o direito de exclusão. A exclusividade sobre a utilização da marca, desse modo, cabe, em regra, a quem primeiro a registra perante o INPI.

Todavia, a lei prevê como exceção ao sistema atributivo o chamado direito de precedência, nos termos do § 1º do art. 129:

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Na lição de Barbosa[1](2003), o direito de precedência depende de boa-fé, é personalíssimo e está atrelado ao estabelecimento comercial:

A Lei 9.279/96 também não exige que a marca, objeto do direito de precedência, seja a mesma da que objetiva registrar. A semelhança formal, a simples afinidade de atividade veda o registro subseqüente.

Quais os critérios para apuração da anterioridade? Remontamos ao que já dissemos no tocante à anterioridade na apuração de inventos; o uso deve ser:

Certo, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Público: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.

A restrição mais significativa da Lei 9.279/96 é que o pré-uso da marca se dê no País. A utilização, ainda que vasta, no exterior não dá precedência 1261. O direito de precedência ainda depende da boa-fé e é personalíssimo, intransferível, ou mais propriamente, é parte do estabelecimento. O Código

explicita que o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

O princípio da prioridade do nacional é ainda subsidiado pela regra do art. 124, XXIII, abaixo indicada.

Tecendo essas considerações, passo a análise do caso concreto.

No caso, a requerente B PRINT EMBALAGENS E DISPLAYS LTDA pugnou pelo registro da marca NEW PRINT, nas classes NCL(10) 16, a qual abrange "caixas de papelão ou papel; cartão postal; cartuchos de papel, de forma cônica; desenhos impressos; embalagem (material de -), feito de amido; embalagens de papel para cremes; folhas de celulose reciclada para embrulhar; folhetos; formulários [impressos]; garrafas (embalagens de papelão ou papel para -); garrafas (invólucros de papelão ou papel para -); gráficas (reproduções -); impressas (publicações -); letreiros de papel ou cartão; sinalizadores de papel ou papelão; tubos de papelão" (1.7 e 28.2). Refere atuar em todos os estados do país.

O pedido foi indeferido considerando a anterioridade do registro de marca alheio n.º901213233 (NEW PRINT), destinado a ?desenhar (artigos para -); bobinas para fitas de tinta; blocos [papelaria]; papel para cópias [papelaria]; papelão (artigos de -); papelaria (artigos de -); pastas [papelaria]; cartão; fitas de tinta para impressoras de computador; papelão; capas [papelaria]; escritório (materiais de -), exceto móveis; bobina de papel e papelão; papel?.

Por sua vez, o INPI assinalou que (28.2):

6.3.1 O pedido de registro n.º 904573753
Na presente ação judicial, a autora pretende que seja declarado nulo o ato de indeferimento do pedido de registro n.º 904573753 por entender que o registro n.º 901213233 não se constitui em anterioridade impeditiva na medida em que a concessão do registro se deu, à época, com o seguinte apostilamento: ?sem direito ao uso exclusivo da expressão ?new print??.

6.3.1.1 A comparação das marcas
É certo que, para se verificar se duas marcas são susceptíveis de causar confusão e assim induzir o consumidor ao erro, devemos proceder à sua comparação de alguns dos aspectos relacionados à sua apresentação, dentre os quais podem ser mencionados o gráfico, o figurativo, o fonético e o ideológico.
Este critério não é cumulativo: basta que haja possibilidade de confusão com base num só desses aspectos para que se considere a irregistrabilidade da marca júnior.
Ressalto também que, embora as marcas devam ser tomadas em seus conjuntos, fato é que, na comunicação do dia a dia, o aspecto fonético do elemento nominativo (o por vezes denominado ?nome de marca?) é, geralmente, o mais

divulgado e aquele que penetra mais fundo no consciente do indivíduo. [...]

Postas estas lições do passado, passo a uma análise resumida da comparação das marcas em confronto.
Do ponto de vista gráfico, tomando-se em consideração especial o componente característico dos elementos nominativos (?NEW PRINT? x ?NEW PRINT?), as marcas em confronto são idênticas e, portanto, indistintas.
A mera existência do elemento figurativo, parte do núcleo do sinal indeferido não cria suficiente distinção. Não existe distância gráfica entre as expressões em confronto, o que poderia levar o consumidor dos produtos/serviços ao erro.
Do ponto de vista figurativo, não há semelhança entre as duas marcas, sendo evidente a sua diferenciação.
Do ponto de vista fonético, não há diferença entre as marcas na medida em que compostas por idêntica expressão.
Do ponto de vista ideológico, não há qualquer distinção entre os sinais. Ambos são compostos por componente característico idêntico.
Por fim, no caso sob exame, para que se verifique a possibilidade de confusão ou associação indevida, torna-se necessário que o componente ?new print? tenha, dentro dos conjuntos em confronto, suficiente força e importância para ser ele a definir a marca. Por outras palavras: necessário se faz que este componente característico seja suficiente, por si só, para definir a marca.
Neste ponto, resta evidente que, nos conjuntos em confronto, tal componente tem essa predominância.

6.3.1.2 Sinais com núcleos irregistráveis a título exclusivo
Como já mencionado no item 5.6 deste arrazoado (Aplicabilidade do inc. XIX do art . 124 em face de anterioridade concedida com ressalvas), a questão aqui posta é complexa.
Temos um registro anterior (901213233) representado por um conjunto composto por um núcleo irregistrável a título exclusivo (new print) e elementos figurativos secundários registráveis (hipótese prevista na parte final do inc. VI do art. 124 da LPI). Neste caso, o conjunto foi deferido, e concedido, por auferir suficiente distintividade.
Por outro lado temos o pedido da autora, composto por núcleo idêntico (?new print?) e um elemento figurativo secundário.
Fato é que, nestes dois casos, há reprodução de núcleo de marca anteriormente registrada para distinguir produtos idênticos.
Como visto, a convivência de conjuntos marcários como estes é prejudicial ao consumidor e ao próprio titular da marca anterior, já que manifestamente colidentes.
Assim, entendeu-se não ser razoável que o INPI permitisse a possibilidade de ocorrência de eventual concorrência desleal entre as partes, por ter sido a anterioridade concedida com ressalva ao uso exclusivo dos elementos nominativos.
Por conta disto, consolidou-se o posicionamento acerca da aplicabilidade do inc. XIX do art. 124 da LPI em casos nos quais as marcas em litígio tenham sofrido apostilamento em seu núcleo marcário, de forma a não permitir a convivência de

sinais de tamanha semelhança no mercado consumidor, pertencentes à titulares distintos.

Desse modo, verifica-se que, para o INPI, mesmo com um "apostilamento" na marca anterior (901213233) que ressalvava "sem direito ao uso exclusivo da expressão 'new print'", este elemento nominativo ainda era o "núcleo marcário" e o mais divulgado, e sua reprodução geraria confusão.

Contudo, a análise da questão deve ir além da mera constatação de identidade ou semelhança do elemento nominativo. Com efeito, quando o próprio INPI concede um registro com a ressalva de não exclusividade, isso significa que o elemento em questão, por si só, não possui caráter distintivo suficiente para ser objeto de exclusividade. A distintividade da marca, nesse caso, decorre do conjunto, ou seja, da combinação do elemento apostilado com outros elementos distintivos.

Logo, deve-se observar a "impressão do conjunto" ou da "visão global" da marca para determinar a colidência.

Nesse sentido:

DIREITO COMERCIAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS MARCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.1. O uso da expressão MIG não é exclusivo, pois se trata de sigla técnica amplamente difundida no setor siderúrgico (metal inert gas), o que retira originalidade e exclusividade ao termo.2. A colidência parcial entre os sinais não é suficiente para impedir o registro da marca MIG AÇOS, uma vez que os elementos distintivos globais são diferentes e não induzem o consumidor médio ao erro.3. ***A análise do risco de confusão deve considerar não apenas a identidade fonética ou gráfica, mas o conjunto marcário e sua capacidade de individualização no mercado.****4. A atuação das empresas em unidades federativas distintas (RS e MG) reduz a probabilidade de confusão entre os consumidores, à luz do princípio da territorialidade.5. A jurisprudência do TRF4 tem admitido, excepcionalmente, a coexistência de marcas com elementos comuns quando ausente risco efetivo de associação indevida ou concorrência desleal.6. O acolhimento do pedido principal (nulidade do indeferimento) prejudica o exame do pedido alternativo (nulidade dos registros das marcas da corré). (TRF4, AC 5003121-19.2022.4.04.7117, 4ª Turma, Relator para Acórdão MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTO, julgado em 18/06/2025)*

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Ação anulatória proposta para invalidar decisão administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que indeferiu o pedido de registro da

marca mista SOMA CONTABILIDADE GO, com fundamento no art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96.2. A sentença proferida julgou procedente o pedido, reconhecendo a ausência de confundibilidade entre as marcas analisadas, e declarou nulo o ato administrativo impugnado.3. Apelo interposto pelo INPI, sustentando a validade da decisão administrativa de indeferimento do registro.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. ***Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão administrativa do INPI de indeferimento do registro da marca mista, postulado pela parte autora, atendeu aos requisitos do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96; (ii) verificar a existência de confundibilidade ou associação indevida entre as marcas em análise.****III. RAZÕES DE DECIDIR5. O art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96 veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca alheia registrada, desde que cause possibilidade de confusão ou associação.6. C****onforme a doutrina e jurisprudência, a análise da confundibilidade deve observar o princípio da impressão de conjunto, considerando aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos das marcas.7. No caso concreto, constatou-se que, apesar de as marcas compartilharem o mesmo elemento nominativo, a combinação com outros elementos distintivos gráficos, regionais e de apresentação visual elimina o risco de confusão ou associação para o consumidor médio.****8.* ***O INPI, ao deferir anteriormente registros de marcas semelhantes, reconheceu a possibilidade de coexistência harmônica, reforçando a ausência de violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96.9. Precedentes do TRF-4ª Região corroboram a inexistência de confundibilidade quando marcas apresentam sinais gráficos e nominativos distintivos, mesmo em segmentos de mercado correlatos.1****0. As conclusões exaradas pelo INPI gozam de presunção de legitimidade, mas foram devidamente refutadas pela análise probatória e fundamentos jurídicos apresentados.IV. DISPOSITIVO E TESE11. Apelo do INPI desprovido. 12. Tese de julgamento:* ***A análise de confundibilidade entre marcas deve observar o princípio da impressão de conjunto, considerando aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, sendo incabível o indeferimento de registro quando ausente risco efetivo de confusão ou associação ao consumidor.****Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/96, art. 124, XIX; Constituição Federal, art. 5º, XXIX; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5036203-39.2015.4.04.7100; TRF4, AG 5053856-38.2020.4.04.0000; TRF4, AC 5003800-89.2016.4.04.7000. (TRF4, ApRemNec 5054021-03.2021.4.04.7000, 12ª Turma, Relator para Acórdão LUIZ ANTONIO BONAT, julgado em 25/02/2025)*

No presente caso, a marca da parte autora possui cores preta e branca, sem caixa alta integral e é de apresentação mista, incluindo um elemento figurativo distintivo e familiar aos seus consumidores (já utilizado em outras marcas "BOX PRINT") (241.4):



A marca reputada impeditiva, por outro lado, possui um retângulo com fundo em degradê cinza, palavra ?NEW? em vermelho e ?PRINT? em azul e tipografia em caixa alta (241.3):



As diferenças visuais, portanto, são substanciais. Embora o elemento nominativo "NEW PRINT" seja comum a ambas as marcas, o "apostilamento" no registro anterior (901213233) sinaliza que a exclusividade não recai sobre a expressão isoladamente. Sendo assim, se a distintividade da marca anterior reside na combinação do elemento nominativo com outros componentes, a análise de colidência deve dar peso adequado aos elementos distintivos adicionais da marca da Autora.

No caso, a identidade gráfica, a disposição e os elementos figurativos são suficientemente distintos para afastar a possibilidade de confusão no público consumidor.

Com efeito, tenho que o consumidor médio, ao se deparar com o logomarca da Autora, facilmente a distinguiria da anterior, ainda que utilize as palavras "NEW PRINT". A combinação do elemento comum com um elemento figurativo forte cria uma identidade visual única que evita a confusão e a associação indevida.

Nesse contexto, a mera existência de semelhança fonética e ideológica, sem a devida ponderação do conjunto marcário e das limitações impostas pelo próprio INPI em registros anteriores, não é suficiente para impedir o registro.

Não obstante isso, verifica-se que o registro impeditivo foi extinto por expiração de prazo (241.3, p.18), eliminando-se assim, o óbice da anterioridade.

Dessa forma, procede a pretensão autoral.

(...)

A legislação veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original.

No caso dos autos, como bem fundamentado na sentença combatida, não se revela factível que haja confusão ou associação indevida pelo consumidor, considerando as diferenças visuais substanciais entre as marcas.

Resta evidenciado, assim, que a marca questionada é suficientemente distinta da marca considerada impeditiva. Além disso, a extinção do registro impeditivo por expiração de prazo elimina o óbice ao registro pretendido.

Logo, tenho por afastada a vedação do artigo 124, inciso XIX da Lei 9279/1996:

> *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;*

Inexiste nos autos comprovação de identidade conceitual ou ideológica que seja passível de resultar em associação indevida ou confusão no público consumidor. Faz-se mister ressalvar que, embora as marcas operem em segmentos considerados similares, tal fato não é apto torná-las ideologicamente análogas.

Os precedentes desta Corte Federal da 4° Região também são estão alinhados a essas balizas interpretativas (grifei):

> *EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INPI. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. REGISTRO DE MARCA. NOVO ENTENDIMENTO TÉCNICO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CRITÉRIOS. DISTINTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE FORMA HARMÔNICA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR E/OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Em regra, a intervenção judicial deve se dar de maneira absolutamente excepcional, quando caracterizada a flagrante ilegalidade do ato. Em princípio, deve-se preservar a presunção de legitimidade do ato administrativo, notadamente ao se discutir os critérios técnicos regulamentares que orientaram a decisão da administração*

pública. 2. Hipótese em que houve reconhecimento do pedido por parte do INPI. 3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC, deve enfrentar todos os argumentos que sejam, de fato, relevantes e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. 4. ***Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96, é necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas****. 5. No caso dos autos, as duas empresas estão constituídas e em atividade há muitos anos, em uma convivência sem conflitos no mercado (ausente a comprovação de qualquer disputa/desvio ilegal de clientela ou impressão de parasitismo) e sem aparente risco aos consumidores. Assim, não há óbice ao registro da marca pretendida pela parte autora. 6. Por não atuar como parte, ao assistente simples não se aplicam as regras da sucumbência. 7. Apelação desprovida. (TRF4, AC 5020939-11.2022.4.04.7108, 3ª Turma, Relator para Acórdão ROGERIO FAVRETO, julgado em 17/12/2024)*

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INPI. REGISTRO DE MARCA. LEI 9.729/96, ART. 124, XIX. NÃO CONFIGURADAS REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE POTENCIAL PARA GERAR CONFUSÃO NO MERCADO CONSUMIDOR 1. ***A legislação veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original.*** *2. Apelação desprovida. (TRF4, AC 5050061-30.2021.4.04.7100, 3ª Turma, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, julgado em 15/10/2024)*

Ressalte-se que a discricionariedade administrativa não se confunde com a arbitrariedade, sendo certo que conveniência e oportunidade não são conceitos absolutamente isentos de análise judicial, nesse sentido precedente do STJ:

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO DE FALTA DE NATUREZA MÉDIA PELO CONSELHO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. ***1. O ordenamento jurídico pátrio adotou o sistema administrativo inglês, também conhecido como sistema da jurisdição una ou do controle judicial, de forma que os litígios administrativos ou privados estão sempre submetidos ao crivo do Poder Judiciário, único capaz de produzir decisões com força definitiva, dado o atributo da coisa julgada. Referido sistema alinha-se ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, plasmado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o qual preconiza que "a lei não excluíra da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".***

2. É possível o controle judicial - pelo Juízo da execução penal - sobre decisão de Conselho Disciplinar que, no uso de suas atribuições, concluiu pelo cometimento de falta disciplinar de natureza média imputada a reeducando do sistema prisional.
3. Assim, ainda que se reconheça certa discricionariedade da autoridade administrativa prisional no exercício de dosimetria da penalidade administrativa - conforme previsto no art. 59 da LEP -, não se pode admitir a convolação dessa atividade em arbitrariedade, e, ainda, retirar do Poder Judiciário a devida intervenção.
4. Ordem denegada.
(HC n. 381.237/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017.)(grifei)

Nesses termos, ao reconhecer o direito pretendido pela autora, o Poder Judiciário não adentrou no mérito administrativo, pois o que está em evidência é tão somente o controle da legalidade.

Portanto, não verifico razões para a reforma da sentença, motivo pelo qual voto por negar provimento ao recurso de apelação da autarquia.

2) Condenação da apelada New Data em ônus de sucumbência

Busca a parte autora a condenação da apelada New Data em custas e honorários advocatícios de sucumbência.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Regional, vigora o entendimento de que, ainda que a parte não tenha dado causa à ação, a resistência à pretensão ocasiona a sua efetiva sucumbência, impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados (grifados):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. SÚMULA N. 303/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Súmula n. 303/STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição.
2. Contudo, ***a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência.***
3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do

recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.130.280/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No enfrentamento da matéria, a Corte a quo apresentou os seguintes fundamentos: "Não há que se falar em omissão quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência suscitada pela ANAJUSTRA.
O acórdão embargado deu procedência ao recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecendo o interesse dos exequentes na execução, afastando a alegação de ausência de título executivo. No entanto, não há que se falar em condenação da União nas verbas de sucumbência, neste momento processual, considerado que foi apenas afastada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, determinando o retorno do processo à 1ª instância para regular prosseguimento. Em outras palavras, o processo retornará ao Juízo de origem para análise das demais alegações, inclusive de mérito, suscitadas pela União em sua impugnação ao cumprimento de sentença".
2. ***Nos termos da jurisprudência do STJ, quanto aos ônus sucumbenciais, ainda quando a parte não tenha dado causa à ação, a resistência à pretensão ocasiona a sua efetiva sucumbência, impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.***
3. In casu, o Fisco manifestou resistência ao apresentar contrarrazões (fls. 262-267, e-STJ) ao recurso de Apelação que foi provido para reformar a sentença. Com efeito, havendo resistência da parte executada, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência.
4. Outrossim, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de Apelação, a parte contrária é intimada obrigatoriamente para apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência.
5. Entretanto, é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 85 do CPC/2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a sua competência recursal.
6. Consequentemente, devem os autos retornar ao TRF3 para que este proceda à análise das circunstâncias da causa e fixe os honorários advocatícios dentro da faixa estabelecida no art. 85 do CPC/2015.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.389.836/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 19/4/2024.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. ***Vige, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Regional, o entendimento de que, ainda que a parte não tenha dado causa à ação, a resistência à pretensão ocasiona a sua efetiva sucumbência, impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.*** *Precedentes. 2. Recurso de apelação do autor provido. (TRF4, AC 5004408-92.2023.4.04.7113, 3ª Turma, Relator ROGER RAUPP RIOS, julgado em 12/11/2024)*

Assim, considerando-se o fato de que a apelada New Data, contestou o mérito da demanda (evento 210, DOC1), opondo resistência ao pleito da parte autora, é inaplicável o princípio da causalidade, merecendo reparos a sentença no ponto.

Ante o exposto, os ônus da sucumbência fixados em sentença devem ser repartidos pela metade pelas apeladas, nos termos do previsto no art. 87, do CPC.

Conclusão:

a) Rejeito a preliminar de nulidade de sentença arguida pelo apelante INPI;

b) Nego provimento à remessa necessária e apelação do réu INPI;

c) Dou provimento à apelação da parte autora para condenar a apelada New Data nos encargos sucumbenciais, os quais serão repartidos pela metade pelas apeladas.

Honorários advocatícios relativos à sucumbência recursal

A majoração dos honorários em decorrência da sucumbência recursal, conforme preconizado pelo STJ, depende da presença dos seguintes requisitos: (a) que o recurso seja regulado pelo CPC de 2015; (b) que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido; (c) que a parte recorrente tenha sido condenada em honorários no primeiro grau, de forma a poder a verba honorária ser majorada pelo Tribunal. Atendidos esses requisitos, a majoração dos honorários é cabível, independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

No caso dos autos, estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência, impondo-se a majoração em desfavor do apelante INPI. Com base no art. 85, §11, do CPC de 2015, majoro os honorários advocatícios em 10%, percentual incidente sobre a verba honorária fixada na sentença.

Prequestionamento

Para evitar futuros embargos, dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelas partes no processo. A repetição de todos os dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por **negar provimento** à remessa necessária e apelação do INPI e **dar provimento** à apelação da autora, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por **CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Desembargador Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://verificar.trf4.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador **40005730686v18** e do código CRC **2c402d8e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Data e Hora: 20/05/2026, às 22:39:57

---

1. Barbosa, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª edição, Lumen Juris, 2003. ↩

5018260-43.2019.4.04.7108

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2026 A 19/05/2026

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5018260-43.2019.4.04.7108/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR

PROCURADOR(A): LUIZ CARLOS WEBER

APELANTE: BOX PRINT LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): MARCELO DE CASTRO BOLLER (OAB RS070904)
ADVOGADO(A): CUSTODIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA (OAB RS067646)
ADVOGADO(A): JEAN PAULO ZAMBRA (OAB RS087983)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)
APELADO: NEW DATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): LUIZA FREHLICH (OAB RS120337)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período de 12/05/2026, às 00:00, a 19/05/2026, às 16:00, na sequência 11, disponibilizada no DE de 29/04/2026.
Certifico que a 3ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
A 3ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INPI E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO FAVRETO

GILBERTO FLORES DO NASCIMENTO
Secretário