Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Vara Federal de Carazinho
Rua Bento Gonçalves, 214 - Bairro: Vargas - CEP: 99500-000 - Fone: (54) 3329-9110 - www.jfrs.jus.br - Email: rscar01@jfrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5018260-43.2019.4.04.7108/RS

AUTOR: B PRINT EMBALAGENS E DISPLAYS LTDA
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
RÉU: NEW DATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

SENTENÇA

I. Relatório

Trata-se de procedimento comum movido por **B PRINT EMBALAGENS E DISPLAYS LTDA** em face de **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI** objetivando, em síntese, a anulação do ato administrativo que julgou o recurso no processo 904573753, mantendo o indeferimento da marca NEW PRINT, de apresentação mista, NCL (10) 16, para que seja deferido o referido pedido registro de marca para a autora. Além disso, requer seja anulado o ato administrativo que sobrestou o processo 904573600, da marca NEW PRINT, de apresentação mista, NCL (10) 35, para que seja deferido o referido pedido registro de marca para a Autora.

Relatou que atua no mercado de embalagens há 61 anos, constituindo atualmente o Grupo Box Print. Afirmou que está instalada em um parque gráfico com 42 mil m² de área construída. Referiu que sempre se preocupou em proteger suas marcas, possuindo diversas concessões e alguns pedidos aguardando análise. Apontou que realizou o depósito da marca NEW PRINT, nas classes NCL (10) 16 e NCL (10) 35, ambas na apresentação mista as quais, para surpresa da Autora foram indeferidas, por suposta violação ao disposto no art. 124, XIX, da LPI. Disse que em ambas houve interposição de recurso. No caso do processo nº 904573600, referente ao pedido de registro da marca NEW PRINT na NCL (10) 35, a análise do recurso encontra-se sobrestada, diante de pedido de caducidade da marca apontada como anterioridade impeditiva – marca NEW PRINT, processo nº 901213250, na NCL (9) 35. No processo nº 904573753, referente ao pedido de registro da marca NEW PRINT na NC L(10) 16, o recurso foi indeferido, sendo mantida a decisão de indeferimento da marca. Sustentou que o ato é nulo, pois o processo apontado como impeditivo foi deferido "sem direito ao uso exclusivo da expressão 'New Print'", pois se tratam de palavras de uso

comum ao segmento. Alega que a marca da autora é passível de convivência com as demais marcas que contém a mesma expressão ou outras semelhantes, sem com isso causar confusão ou associação indevida. Defendeu que o fundamento legal invocado no ato administrativo não se aplica ao caso. No que tange ao sobrestamento do processo nº 904573600, referente ao pedido de registro da marca NEW PRINT na NCL 35, afirmou que a anterioridade impeditiva apontada teria sofrido pedido de caducidade, sem que o titular tenha se manifestado, de modo que alega incabível o sobrestamento adotado pelo réu (1.1).

Determinada a emenda à inicial (3.1).

Constou o pagamento das custas ao E12.

Ao 10.1, a parte autora esclareceu que houve erro de digitação no número da marca, pugnando que onde consta o processo de marca 904573600 passe a constar 904573699.

Afastado o pedido de intimação do Ministério Público Federal, bem como a realização de audiência de conciliação. Além disso, determinou-se a emenda à inicial para a inclusão do titular da marca identificada pelo número 901213250 (13.1).

Ao 16.1, a parte autora requereu a citação da empresa NEW DATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

A Carta Precatória de citação da ré NEW DATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA retornou negativa ao 21.1.

Expedida nova Carta Precatória ao 26.1.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL contestou a ação ao 28.1. Sustentou que, no caso do pedido n.º 904573753, o indeferimento ocorreu porque o sinal pleiteado reproduzia o elemento nominativo de marca alheia, registrada para distinguir produtos ora idênticos ora afins, havendo risco de confusão por parte do público consumidor caso se admitisse a convivência entre as mesmas. Alegou que o indeferimento deve ser mantido, pois há identidade de elemento preponderante de marcas e há identidade de produtos. Em relação ao pedido n.º 904573699, alegou que a decisão foi correta e que o exame do pedido deveria ser retomado, observando-se que o pedido foi declarado extinto em 08/10/2019 e após esse prazo o INPI deveria aguardar 60 (sessenta) dias para a interposição de possíveis recursos. Arguiu inexistir fundamento para a nulidade das decisões administrativas. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em réplica (32.1), a autora apontou a perda de objeto em relação ao processo 904573699, visto que houve a concessão da marca à autora. Em relação ao processo 904573753, reiterou o pedido de procedência da ação.

Intimadas as partes para especificarem eventuais pretensões probatórias (33.1), a parte autora pugnou fosse aguardado o retorno da Carta Precatória de citação da empresa ré, o que foi acolhido ao 54.1. Ao E65, houve informação de cumprimento negativo da diligência.

A parte autora requereu a expedição de nova carta precatória ao 70.1, pedido deferido ao 72.1.

A missiva retornou negativa pela ausência do pagamento das custas (112.1).

À vista do pedido formulado ao 116.1, determinou-se a expedição de nova Carta Precatória ao 119.1.

Ao 143.1, foi informado o resultado negativo da tentativa de citação.

Ao 147.1, a parte autora pugnou pela realização de nova tentativa de citação.

Determinada a regularização da representação processual da parte autora (150.1), o que foi promovido ao E152.

Determinada a expedição de nova Carta Precatória ao 156.1, a qual retornou negativa (168.1).

Na decisão proferida ao 176.1, foi acolhido o pedido da parte autora (174.1) para a pesquisa de endereço da corré NEW DATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, utilizando-se, para tal fim, dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Os resultados foram anexados ao E177.

Determinada a citação da corré por edital (188.1).

Designado curador especial ao 199.1.

A advogada dativa anexou contestação ao 210.1, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela improcedência dos pedidos formulados na ação.

Determinada a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como a intimação da autora para réplica (213.1).

Constou réplica (221.1).

Indeferido o pedido de gratuidade judiciária à corré NEW DATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, bem como a

intimação das partes acerca das pretensões probatórias e a intimação do INPI acerca da manifestação da autora quanto à extinção do registro da corré por caducidade (223.1).

O INPI confirmou que houve extinção, por caducidade, do registro que o INPI apontava como impedimento, o que resultou no provimento do recurso administrativo interposto pela autora e na concessão do registro solicitado em 07/02/2020(223.1).

Intimado o INPI para promover a juntada dos processos administrativos (238.1), a determinação foi cumprida ao E241.

Após a intimação das partes, vieram os autos conclusos para sentença.

II. Fundamentação

Da perda superveniente do interesse processual em relação ao processo administrativo nº 904573699

Como informado pela autora ao 32.1, no curso do feito, o processo administrativo nº 904573699 que se encontrava sobrestado teve seu mérito analisado, sendo a marca concedida para a parte autora.

A perda do objeto consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Desta forma, no que tange ao pedido formulado em relação ao processo administrativo nº 904573699**,** impõe-se a extinção da ação em virtude da falta superveniente de interesse processual, **devendo o feito ser extinto nessa parte com base no art. 485, inciso VI, do CPC.**

Remanesce, assim, a apreciação do feito em relação ao processo administrativo nº 904573753.

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 (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.º 901213233 (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 SANTOS , 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.

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).

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do CPC.

Juntadas as respectivas contrarrazões e não havendo sido suscitadas as questões referidas no §1º do artigo 1.009 do CPC, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Caso suscitada alguma das questões referidas no §1º do artigo 1.009 do CPC, intime-se o recorrente para manifestar-se, no prazo previsto no §2º do mesmo dispositivo.

Publicação e registro autuados eletronicamente.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **CESAR AUGUSTO VIEIRA, Juiz Federal na Titularidade Plena**, 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 http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **710022898440v31** e do código CRC **32264e0f**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CESAR AUGUSTO VIEIRA
Data e Hora: 15/08/2025, às 11:04:21

---

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