



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
4ª Vara Federal de Florianópolis

Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 3º andar - Bairro: Agronômica - CEP: 88025-255 - Fone: (48)3251-2545 - Horário de atendimento: das 13h às 18h - Email: scflp04@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5028201-90.2023.4.04.7200/SC

AUTOR: SEU TICKET GESTAO DE EVENTOS LTDA

RÉU: MEUTICKET GESTAO DE TICKETS LTDA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada via procedimento comum por SEU TICKET GESTÃO DE EVENTOS LTDA contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e MEU TICKET GESTÃO DE TICKETS LTDA na qual a parte autora assim requer:

(...)

D): Sejam, ao final, julgados procedentes todos os pedidos da Requerente, determinando em sentença a NULIDADE DA MARCA MEU TICKET, processo nº 913428400, concedida erroneamente à 2ª Requerida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – 1ª Requerida, em respeito da legislação vigente elencada nesta exordial;

E) Seja ao final julgado procedente o pedido de ABSTENÇÃO DE USO, determinando-se que a 2ª Requerida cesse em definitivo o uso da marca MEU TICKET e de todo sinal que se confunda com o original, excluindo-o da divulgação de todos os seus produtos e serviços e ainda, de todos os documentos, cartazes, adesivos, carros, letreiros, camisas, propagandas em rádio, televisão, internet, embalagens, websites, redes sociais, enfim, tudo que ao público os revelem, efetuando, ainda, a renúncia de todos os domínios de internet sob sua titularidade que infrinjam os direitos da marca SEU TICKET e a desistência de eventuais pedidos de registro de marca ainda não publicados que possa ser titular perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial/INPI, que sejam conflitantes com a marca da Requerente;

Narra, em síntese, que é uma tradicional empresa catarinense que se dedica ao segmento de tecnologia e soluções para eventos. Aduz que atende seus clientes de forma especializada, oferecendo soluções para eventos que vão desde a impressão de ingressos até a venda online dos mesmos, passando pela locação de máquinas de cartão de crédito, gestão de estacionamento, fornecimento de estrutura para os caixas e financeiros e muitos outros serviços que sejam necessários para tornar realidade eventos. Diz que desde sua constituição em 23/10/2012, sempre utilizou o sinal SEU TICKET como marca e título de estabelecimento. Salaria que no intuito de zelar por seu patrimônio intelectual, tomou todas as providências para alcançar proteção para sua principal marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Contudo, aduz que o INPI concedeu registro da marca MEU TICKET para identificar justamente aluguel de máquinas de venda automática; aluguel de estandes de vendas, através do processo nº 913428400 que é objeto desta demanda. Aduz que o INPI optou por manter a concessão do registro de marca MEU TICKET, por considerar, equivocadamente, que as marcas não guardam semelhanças entre si e que não possuem afinidade mercadológica, o que supostamente afastaria o dispositivo legal invocado (art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial). Invoca a infringência ao art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96, tendo em vista a reprodução de marca registrada, em prejuízo aos consumidores. Também invoca a infringência ao art. 124, V da mesma lei, pois há a reprodução de elemento característico de nome empresarial de terceiro. Diante disso, requer a abstenção do uso da marca "Meu Ticket" por parte da segunda requerida.

A parte autora aditou a inicial, anexando novos documentos (evento 7).

Citado, o INPI apresentou contestação (evento 16). Preliminarmente, requereu seja reconhecida sua posição processual de Assistente Especial da Corré e não parte. No mérito, disse que não se demonstra razoável a aplicação do artigo 124, XIX, da LPI, pois se está diante de conjuntos marcários compostos por elementos nominativos fracos e com baixo grau de distintividade para os segmentos de mercado requeridos, o que mitiga a exclusividade do registro de marca e enseja a aplicação da teoria da distância. Disse que se exige, para as marcas consideradas evocativas/sugestivas, como no caso em tela, um grau mínimo de diferenciação, capaz de individualizar o produto/serviço por elas identificados perante os demais no mercado. Verifica-se que esse requisito foi devidamente preenchido pelas marcas em exame. Invocou a observância do princípio da legalidade. Requereu o julgamento de improcedência dos pedidos veiculados.

Meu Ticket Gestão de Tickets Ltda apresentou contestação (evento 18). Invocou a distintividade de marcas e diversidade de classes e atividades em relação à autora. Aduz que a marca Seu Ticket foi registrada na classe 42, enquanto a Meu Ticket, na classe 35. Salaria que que ambas as marcas são frágeis, pois utilizam palavras que remetem ao próprio mercado e palavras

comuns. Dessa forma, a palavra Ticket é utilizada em mais centenas de outras marcas do mesmo ramo, conforme bem especificado na Contestação do INPI, pois apenas são descritivas do ramo dos serviços, e como se sabe, não possuem exclusividade em seu uso por esta razão. Diz que, em se verificando ambas as marcas, há que se reconhecer que apresentam suficiente caráter distintivo, quando analisado o conjunto de seus elementos nominativos e figurativos, uma vez que a marca traz de forma gráfica as palavras “Meu Ticket” estilizada, em azul, e com o desenho que uma mão segurando um ticket, elementos que divergem fortemente da marca por ela registrada. Invocou a incidência do princípio da especialidade, tendo por ausentes concorrência desleal e/ou confusão ao consumidor. Requereu o julgamento de improcedência dos pedidos veiculados.

Houve réplica (evento 21).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da posição processual do INPI

Na presente demanda, a parte autora postula o reconhecimento da nulidade de decisão proferida pelo INPI que deferiu o registro da marca "Meu Ticket".

Deve o INPI, assim, ser reconhecido como colegitimado para integrar o polo passivo do feito. Nesse sentido, já decidiu o STJ e o TRF da 4ª Região:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. 2. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo. 3. No caso concreto, conforme relatado pela Corte de origem, a pretensão autoral atribuiu responsabilidade ao INPI pela inscrição indevida do registro, isto é, amparou-se no argumento de vício praticado pela própria autarquia, situação que demonstra, de forma indene de dúvidas, a legitimidade passiva. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1493591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019, grifado)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE MARCAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I- O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca invalidar decisão administrativa, proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro de marca, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. II- Em observância ao princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar com os ônus de sucumbência. (TRF4, AC 5087457-50.2021.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relatora ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, juntado aos autos em 16/10/2023, grifado)

Portanto, uma vez que o INPI emitiu o ato administrativo questionado na presente ação, detém legitimidade para figurar como réu no processo, na condição de litisconsorte passivo necessário, e não como mero assistente.

Mérito

Passo ao julgamento antecipado do mérito do relação ao pedido remanescente, diante da desnecessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC).

Trata-se de demanda objetivando, em síntese, a anulação do ato administrativo proferido pelo INPI que negou provimento ao Processo Administrativo de Nulidade e manteve o registro sobre a marca mista “MEU TICKET” (nº 913428400), para assinalar serviços pertencentes à classe NCL (11) 35 (“Aluguel de máquinas de venda automática; Aluguel de estandes de vendas”).

No caso, a autora alega violação ao art. 124, incisos V e XIX, da Lei nº 9.279/96 (LPI):

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

(...)

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;

O direito à proteção das marcas tem previsão expressa no art. 5º, XXIX, da CF/88:

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;

A tutela da propriedade industrial visa não somente o interesse particular de propriedade do criador do bem imaterial (função de propriedade e comercial), mas também, e principalmente, a proteção do consumidor (*para que não se confunda na escolha de produto/serviço em razão da similitude da marca*) e do próprio desenvolvimento econômico decorrente do incentivo à inovação pela proteção contra o uso indevido e contra a concorrência desleal.

O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei 9279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) - que, dentre outros dispositivos, prevê:

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;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; [...]

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se

a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia [...]

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;

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.

§ 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. [...]

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. [...]

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. [...]

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Como se vê, do texto legal surgem as claras regras de que **[a]** a propriedade da marca se dá pelo registro (LPI, art. 129), **[b]** desde que observado o procedimento legal (LPI, art. 165) - com publicidade para oposição dentro do prazo (LPI, art. 158), e **[c]** existe o direito de precedência de quem já usava a marca há mais de seis meses antes do pedido de registro (LPI, art. 129, §1º), **[d]** não é passível de registro a marca que possa causar confusão ou associação com marca alheia (LPI, art. 124, inciso XIX).

A regra geral é de que a marca que se pretende registrar deve possuir grau suficiente de distinção em relação às marcas já registradas, conforme se extrai dos arts. 122 e 123 da LPI - gerando o chamado **princípio da distinguibilidade**.

Na aplicação da referida lei, a jurisprudência fixou que a aferição de identidade ou semelhança pressupõe um estudo da composição integral do nome conferido às marcas. Ou seja, deve ser observada a composição marcária como um todo.

Eis a lição paradigmática sobre concurso de três pressupostos fundamentais para que se negue o registro de marca:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. REGISTRO DE MARCA. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O MERCADO CONSUMIDOR.

1. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se 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.

2. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. [...]

(TRF4, AC 5009549-45.2011.404.7200, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, D.E. 10/06/2012)

E, mais recentemente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELO STJ. EFEITO INFRINGENTE RECONHECIDO. LEI 9.279/96. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EXPLORAÇÃO DE RAMOS DISTINTOS DE ATIVIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. 1. Nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, para que uma marca não seja passível de registro exigem-se três requisitos cumulativos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) utilização das marcas para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; c) possibilidade de causação de erro, confusão ou dúvida no consumidor pela convivência das duas marcas. Precedentes do STJ. 2. Imprescindível, para a existência da possibilidade de geração de confusão entre marcas, que haja certo grau de identidade de natureza entre os produtos por elas identificados. (TRF4, AC 5022380-69.2018.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 07/05/2020)

Assim, tutela-se o registro anterior da marca, prevenindo-se o uso de identidade semelhante que possa causar confusão aos consumidores - ou seja, a chamada "*colidência de marcas*".

Contudo, há exceções amplas a esta regra geral de vedação de registro de marca semelhante: [1] a primeira, decorrente da operação em mercados distintos; [2] casos de justaposição ou aglutinação de nomes; e, por fim, [3] o caso das "*marcas fracas*".

Tocante a [1], entende-se que, não se tratando de marca de alto renome, a proteção conferida ao signo registrado é restrita ao segmento eleito - **princípio da especificidade** .

De fato, prevalece o entendimento de que não existe qualquer impedimento ao registro de duas marcas iguais ou semelhantes na mesma classe desde que ausente a possibilidade de confusão ao consumidor:

"Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os

produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes." (COELHO, Fábio Ulhoa. Direito Comercial, vol. 1, 16 ed, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 221).

O STJ já assentou que "*Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item*" (STJSTJ, RESP 658702, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezini, DJ de 21/08/2006)

Do TRF4, colho, dentre outros, permitindo o registro de marcas semelhantes desde que para segmentos de mercados distintos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INPI. MARCAS. CECLOR E ACICLOR. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE. MERCADOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO entre os CONSUMIDORES. 1. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". 2. Para se configurar a ocorrência de violação ao art. 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96 é necessária a caracterização de três elementos essenciais: a) a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; b) a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada e c) a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas. 3. Verificada a inexistência de similaridade entre as marcas CECLOR e ACICLOR, seja gráfica, fonética ou de layouts, não há qualquer irregularidade quanto aos seus registros no INPI, podendo ambas atuar nos seus respectivos mercados. 4. Existe clara distinção da patologia combatida pelos medicamentos, porquanto o medicamento CECLOR é um antibiótico e o medicamento ACICLOR é utilizado para o tratamento do vírus da Herpes, não havendo que se falar em disputa de mercado entre os dois produtos. 5. A potencialidade de confusão ao consumidor é diminuta, já que os medicamentos em questão são a eles repassados por farmacêuticos e técnicos qualificados, profissionais que dificilmente confundiriam as marcas. Ademais, soma-se o fato de que o medicamento CECLOR, por ser um antibiótico, somente pode ser adquirido em farmácias por meio da entrega da receita médica, que fica retida no estabelecimento. 6. Dessa forma, sendo as marcas suficientemente distintas e referentes a produtos que possuem mercados distintos, o ato do INPI que não concede o registro de marca deve ser anulado, visto a flagrante ilegalidade. 7. Sentença reformada. Recurso provido. (TRF4, AC 5043672-10.2013.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 14/05/2015)

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. A Lei n.º 9.279/96 dispõe que, nas ações de nulidade de marca, é impositiva a participação do INPI (art. 175, caput), na condição de litisconsorte ou assistente. Se a autarquia deferiu o registro de marca e não adotou providências administrativas para corrigir eventual ilegalidade ou nulidade, deve figurar como réu, a fim de que a sentença produza efeitos contra si. A teor do disposto no art. 124, V, da Lei n.º 9.279/96, "não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio. Inexistindo risco de confusão entre as marcas/nomes, ou mesmo a prática de concorrência desleal, é infundada a pretensão da autora de impedir a ré de utilizá-la em sua denominação social. . (TRF4, AC 5003164-88.2010.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 09/07/2014).

Com relação à segunda exceção [2], entende-se que marcas registradas não impedem o uso de parte de seu nome quando houver acréscimos, por aglutinação ou justaposição de outros elementos gráficos ou de nomes, que não permitam a confusão com a marca anterior.

Nesse sentido, o STJ, por ocasião do REsp 862.067/RJ, afirmou o entendimento de que a "[...] proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto". É o fenômeno denominado pela jurisprudência de "justaposição de afixos" em nomes que vão constituindo novas marcas válidas, ainda que no mesmo ramo de atividade" (STJ, 3ª Turma, REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado), j. 26/04/2011, DJe 10/05/2011).

Nessa mesma linha, do TRF4:

EMBARGOS INFRINGENTES. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Muito embora as marcas em confronto identifiquem produtos pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de roupas e acessórios em geral, não vejo como a convivência entre elas possa possibilitar erro, dúvida ou confusão no público-alvo, considerando a nítida distintividade entre os signos, tanto no aspecto gráfico quanto no fonético. Não há sentido em subtrair-se da liberdade de expressão de terceiros, inclusive na ordem econômica, a utilização da linguagem quando este privilégio e esta exclusividade não cumpre função social e econômica. (TRF4, EINF 2004.71.00.012107-0, Segunda Seção, Relatora Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 08/07/2009)

E, ainda:

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCAS. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. JUSTAPOSIÇÃO OU AGLUTINAÇÃO DE NOMES. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se 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. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. In casu, as duas marcas são - em razão de seu conjunto - suficientemente distintas para gerar alguma confusão entre seus consumidores. (TRF4, AC 5020361-15.2012.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 01/08/2013)

A terceira exceção [3] é o caso das chamadas "marcas fracas", isto é, quando ambas se utilizam na sua (quase) integralidade de expressões de uso comum sem cunho distintivo por si próprio, tais como as já apreciadas pelos Tribunais Regionais Federais: "kitchen", "max", "fórmulas farmácia", "folha", "ação", etc.

Sendo marcas evocativas, não possuem uma proteção exclusiva, por não cogitar que possa um termo não original, mas sim ordinário e evocativo, ser 'apropriado' como de exclusivo direito de uso por uma empresa.

A respeito, o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM- MARCA FRACA - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Gira a controvérsia em torno da expressão 'KITCHENWARE', que no sentir da autora colide com expressão a 'KITCHEN', anteriormente registrada, para designar suas marcas e denominação social. II - salta aos olhos que a expressão KITCHEN - para designar produtos concernentes à cozinha - nada tem de original ou distintiva, apresentando-se, ao contrário, sem nenhuma inovação, claramente evocativa dos produtos que enuncia. III - A garantia de uso exclusivo de um vocábulo, ainda que retirado de uma língua estrangeira, deflui da capacidade de ganhar nova acepção de modo a distinguir-se daquela de domínio comum e uso corriqueiros, por não poder a lei admitir que expressões de uso comum, evocativas de produtos (ou suas qualidades) sejam apropriadas em

caráter singular, sob pena de restrição indevida do uso da língua. IV - Cabendo reconhecer, por fim, que o morfema 'WARE' junto com a palavra 'KITCHEN' formando 'KITCHENWARE' - é suficientemente distintivo para evitar risco de confusão no mercado ou atração de clientela indevida, não se justificando, assim, a nulidade dos registros, sob pena de desapropriação inaceitável do direito de uso de palavras de significação popular e corrente. V - De sorte que não havendo nos autos nenhuma evidência de que a expressão KITCHEN sirva para designar serviços que não se relacionem com 'cozinha', não há como acolher a tese da sentença. VI - Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas. (TRF2, APELRE nº 2011.51.01.801177-5, 2ª Turma Especializada, Relator Des. Federal Messod Azulay Neto, E-DJF2R de 05/10/2012, pp. 39/40).

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO - COLIDÊNCIA - ANTECEDÊNCIA DE NOME COMERCIAL E MARCA - DENOMINAÇÃO DE USO COMUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] III - É possível a coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois, ao contrário das marcas criativas, constituídas por palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultarem da combinação de termos comuns do léxico. Por este motivo é que o critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade. IV - Cumprindo, ainda, anotar que a proteção ao nome comercial, nos termos das leis em vigor, circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas Comerciais. V - Desse modo, conclui-se que, à frente do risco de ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado, o art. 124, V, da LPI tem âmbito de tutela circunscrita ao território do registro e de denominações que contenham elementos característicos, não sendo essa incontestavelmente a hipótese dos autos. VI - Forçoso notar, por fim, que o registro antecedente da autora, intitulado -AÇÃO INFORMÁTICA- (nº 813.889.537) tem registro na classe 09: 55-80 - destinada a produtos - e o da ré, denominado -AÇÃO- (828.428.042) tem registro na classe de serviços, NCL (8) 42, fato que por si só permite a convivência pacífica, consoante o princípio da especificidade. VII - Remessa Necessária e Apelação parcialmente providas para reformar parcialmente a sentença e manter a vigência do registro nº 828.428.042. (TRF2, AC 200951018113231, Rel. Des. Federal MESSOD AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R, 05/07/2012, p. 91).

E, do TRF4:

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO "MAXI". POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA HARMÔNICA ENTRE MARCAS. DISTINÇÃO EVIDENTE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR. 1. Marcas compostas por expressões comumente usadas para evocar uma característica do produto que assinalam são desprovidas de

apropriação exclusiva, devendo os titulares de tais sinais suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes. Precedentes do STJ. 2. Apelação improvida. (TRF4, AC 5012323-32.2012.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 23/04/2014)

Portanto, conclui-se que [a] em regra, há vedação de registro de marca similar, resolvendo-se a colisão de marcas pela anterioridade do registro; porém, excepcionalmente, admite-se o registro posterior quando [b] as marcas operam em mercados distintos e inconfundíveis entre si ou [c] houver acréscimos relevantes a ponto de evitar a confusão delas, ou, ainda, [d] se ambas se utilizam das mesmas expressões de uso comum ("marcas fracas").

No caso concreto, não entrevejo colidência entre as marcas "Seu Ticket" e "Meu Ticket".

Embora as marcas em questão possuam o termo "Ticket" em comum em suas composições, a análise do conjunto marcário em sua totalidade revela suficiente diferenciação, afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida perante o consumidor.

Ambas as marcas foram registradas em classes distintas: a marca "Meu Ticket", foi registrada sob a classe 35 ("Aluguel de máquinas de venda automática; Aluguel de estandes de vendas"); a marca "Seu Ticket" foi registrada sob a classe 42 ("Aluguel de Software de computador; Atualização de software de computador; Instalação de software de computador; Manutenção de software de computador").

As fontes e cores usadas pelas marcas são distintas, sem qualquer semelhança, como se infere da própria inicial (evento 1, INIC1, fls. 3 e 5):



Fonte: Site do SEU TICKET, www.seuticket.com.br, acessado em 02/08/2022



Por outro lado, a marca "ticket" é do tipo *evocativa* ou *sugestiva*, pois sugere característica (aplicação, finalidade, qualidade, composição etc.) dos materiais vendidos ou serviços prestados (no caso, de eventos que necessitem da comercialização de ingressos).

Em se tratando de marcas evocativas ou sugestivas, dado que possuem baixo grau de distintividade, a regra da exclusividade do registro resulta mitigada. O INPI, a propósito, informou que, apenas nas classes NCL(11) 35 e 42 foram concedidos 93 (noventa e três) registros de marcas com o termo "Ticket" em suas composições (evento 16, OFICIO_C2).

Nesse contexto, é natural que o titular de marca da espécie deva suportar o ônus da convivência com marcas semelhantes. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA

EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA. 1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). 2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas. 3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. (REsp nº 1.688 .2 43 / RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 23/10/2018)

Logo, não havendo risco de confusão entre as marcas, impõe-se a improcedência dos pedidos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, com resolução do mérito (art. 487, inciso I do CPC), julgando **improcedentes** os pedidos veiculados, nos termos da fundamentação.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Interposto recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazões e, oportunamente, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §§ 1º e 3º do CPC/2015.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa.

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 **720011319191v9** e do código CRC **06cd2b32**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Eduardo Kahler Ribeiro
Data e Hora: 30/4/2024, às 17:43:20

5028201-90.2023.4.04.7200