



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I - 11 ANDAR - Bairro: CENTRO - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8384 -
www.jfrj.jus.br/ - Email: 31vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5034677-69.2018.4.02.5101/RJ

AUTOR: ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE URBANA S.A

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: AMARALINA SERVICOS E SISTEMAS LTDA

SENTENÇA

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA, NOS TERMOS DO ART. 124, XXIII, DA LPI. PROCEDÊNCIA.

1. Acolhida a pretensão de nulidade de registro de marca da ré, por identidade com sinal da autora, usado anteriormente para assinalar serviços idênticos, diante da possibilidade de confusão, aplicando-se ao caso o art. 124, XXIII, da LPI. 2. Pedido julgado procedente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, pelo rito comum, ajuizada por ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE URBANA S.A em face de AMARALINA SERVICOS E SISTEMAS LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando a declaração de nulidade do registro nº 912.250.542, relativo à marca nominativa ZUL, de titularidade da 1ª ré. Foi requerida a antecipação dos efeitos da tutela.

Alega, como causa de pedir, que é empresa destinada ao desenvolvimento de programas de computador, tendo desenvolvido o aplicativo ZUL DIGITAL para oferecer uma experiência melhor aos usuários de estacionamento rotativo de vias, logradouros e áreas públicas das principais cidades do país, conhecido como áreas "Zona Azul". Sustenta ter se credenciado junto aos órgãos municipais entre as empresas autorizadas a distribuir o Cartão Azul Digital para esses usuários, incluindo-se entre as referidas empresas, a corré, como ocorreu, por exemplo, na cidade de São Paulo, conforme lista da Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo/SP. Sustenta que as empresas credenciadas se utilizam da cor azul para identificar seu aplicativos, além disso utilizam-se da expressão Zona Azul nas logomarcas dos seus aplicativos, contendo, em suas marcas, os termos AZUL e ZUL. Sustenta ainda que a empresa corré se utiliza do sinal misto ZAZUL para o seu aplicativo, diferenciando-se do registro marcário por ela registrado junto ao INPI.

Com isso, aduz que os termos ZUL ou AZUL são utilizados de forma comum e têm um caráter apenas descritivo dos serviços e produtos que visa a identificar, sendo amplamente utilizado no segmento de mercado por diversas empresas. Argumenta que, no logotipo da marca da CET, a letra A é apresentada no formato "@", ficando em evidência o sinal ZUL o que reforça a irregistrabilidade, além disso a expressão "Zona Azul" sempre foi empregada para mencionar o estacionamento rotativo pago, tendo sido instituído, em São Paulo, em 30.12.1974. Aduz, portanto, que o termo ZUL é derivação óbvia da cor "azul" para

5034677-69.2018.4.02.5101

510003191508 .V68



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

designar tais serviços e produtos, sendo, por isso, termo genérico, incidindo na proibição inserta no artigo 124, inciso VI da LPI. Aduz ainda pelo uso da expressão ZUL pela autora antes do depósito realizado pela parte corré, uma vez que ela já compunha o seu nome de domínio www.zuldigital.com.br, registrado em 28.10.2016, sendo usuária anterior no mesmo segmento de mercado para venda de produtos e serviços relacionados a cartões digitais para utilização em vagas de Zona Azul, fato que a empresa corré não poderia desconhecer por atuar no mesmo ramo de atividade, cabendo também a incidência do art.124, inciso XXIII da LPI.

A inicial veio instruída com procuração e documentos. Custas integralmente recolhidas (Evento 1).

Decisão (Evento 4), determinando a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, que foi cumprida, conforme petição de emenda do Evento 7.

Decisão (Evento 9), indeferindo o requerimento de antecipação de tutela.

Contestação da empresa corré (Evento 19), pugnando pela improcedência do pedido. Sustenta ter depositado, junto ao INPI, o pedido de registro da marca ZUL (processo nº 912250542) na classe NCL(1)39 para assinalar "OPERAÇÃO DE ESTACIONAMENTO", tendo sido concedido em 23.10.2018. Alega que o registro marcário não visa a assinalar com exclusividade operação de estacionamento rotativo para áreas de "Zona Azul" e venda de cartões digitais para as mesmas, sendo a operação de estacionamento mais amplo, de modo que não há incidência do disposto no inciso VI do artigo 124 da LPI. Sustenta que tal alegação da autora é contraditória ao recurso administrativo apresentado em relação aos pedidos de registros marcários realizados por ela e indeferidos pelo INPI, em que pugna que o termo ZUL é distintivo. Aduz ainda pela inaplicabilidade do inciso XXIII do artigo 124 da LPI, uma vez que a autora sequer possuía um pedido de registro de marca no Brasil ou no exterior, à época do pedido de registro da marca ZUL pela corré, uma vez que somente depositou os registros no INPI em 28.09.2017 para as marcas nominativas e mistas ZUL DIGITAL.

Réplica à contestação da empresa corré (Evento 20).

Contestação do INPI (Evento 24), alegando, preliminarmente, a sua posição como assistente especial. No mérito, pugna pela improcedência do pedido em relação à aplicação do inciso VI do artigo 124 da LPI, sustentando que os documentos constantes nos autos apresentados pela autora apontam apenas o caráter evocativo da marca ZUL, que constitui o registro anulando, e não a sua absoluta irregistrabilidade como termo isolado. Em relação à aplicação do inciso XXIII faz menção ao parecer técnico juntado em anexo, aduzindo que o juízo deverá considerar a produção probatória em andamento, notadamente, quando à demonstração da especificidade do mercado relevante e do suposto uso anterior do termo pela parte autora.

O INPI e a empresa corré informaram que não têm outras provas a produzir (Eventos 31 e 33).



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Réplica à contestação do INPI (Evento 34). Foi requerida a produção de prova testemunhal e documental suplementar.

Decisão (Evento 37), indeferindo a produção de prova testemunhal e deferindo a produção de prova documental suplementar.

A parte autora acostou a prova documental suplementar ora deferida (Evento 42).

Decisão (Evento 44) determinando a retificação do nome empresarial da parte autora e a intimação das partes sobre o documento suplementar juntado pela autora e para apresentação de alegações finais.

A empresa corré apresentou alegações finais (Evento 49).

O INPI apresentou manifestação ante os documentos apresentados pela parte autora (Evento 51).

A empresa autora apresentou alegações finais (Evento 53).

Eis o que importa relatar. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar - da posição processual do INPI

Preliminarmente, verifica-se que nos casos em que se pretende anular (ou alterar de qualquer modo) ato praticado pelo INPI, sua correta posição jurídica na relação processual é de réu. Com efeito, a autarquia tem por atribuição legal efetuar o registro de marcas e proceder ao exame de sua legalidade. Caso o pedido seja julgado procedente, o comando contido na sentença terá efeito direito sobre suas atribuições institucionais.

Ademais, diante da necessidade de sua participação na relação processual, não há como o INPI atuar como assistente, eis que inexistente no nosso ordenamento uma intervenção de terceiro que se ajuste à obrigatoriedade, conforme entendimento do egrégio TRF, da 2ª Região:

“ADMINISTRATIVO – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL –PRELIMINARES REJEITADAS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU REGISTRO DA MARCA "SOENGE" ANTERIORMENTE CONCEDIDA À AUTORA – ANTERIORIDADE – ARTIGOS 124, V, E 129, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 9.279/96. - Preliminar de inépcia da inicial por falta de pedido rejeitada. O pedido é claro e eficaz, podendo ser enfrentado sem qualquer dificuldade ou embaraço no entendimento do seu conteúdo. Inaplicabilidade do inciso I, do parágrafo único do art. 295 do CPC. - O INPI é



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que o ato impugnado for resultante de um ato administrativo da autarquia e que será atingido diretamente através da decisão judicial. ... Sentença confirmada.”

REO 199951010058302, TRF2, Primeira Turma Especializada, Rel. Juíza Federal Márcia Helena Nunes.

Mérito

Conforme se verifica em consulta ao sítio eletrônico do INPI (<https://gru.inpi.gov.br>), o registro atacado nº 912250542 foi depositado pela 1ª ré, em 02.02.2017, e concedido pelo INPI, em 23.10.2018, para a marca nominativa de serviço ZUL, na classe NCL(10)39, com especificação para assinalar: "Operação de estacionamento".

A parte autora pretende a anulação do registro da 1ª ré com fundamento nos incisos VI e XXIII, do art. 124, da LPI.

Da inaplicabilidade do art. 124, VI da LPI

A proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possível confusão, retribuindo o esforço empregado para criação e distinção de signo distintivo no mercado. Com efeito, o legislador dispôs que a tutela marcária não pode se prestar à apropriação individual de signos pertencentes ao domínio comum. É que a distintividade é característica inerente à marca, apta a definir o escopo protetivo do instituto. Desse modo, não são admitidas nem a apropriação de signos sobre os quais outra pessoa já tenha exclusividade (*res aliena*), nem a apropriação de signos sobre os quais todo o povo tenha o direito de uso (*res communis omnium*). Esse é o paradigma estabelecido pelo legislador na proibição prevista no dispositivo legal apontado:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, quantidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...)"

No presente caso, o signo impugnado é composto de um só termo (ZUL) e na forma nominativa.

A parte autora alega que o referido termo é comumente utilizado para designar os serviços e produtos atinentes a estacionamento rotativo em grandes cidades no Brasil, de modo que incidiria o disposto no artigo 124, VI da LPI, sendo, portanto, irregistrável como termo isolado.

Porém, não assiste razão a autora quanto a esta alegação.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Com efeito, o termo ZUL, objeto do registro da empresa ré, ora impugnado, não descreve diretamente o serviço que visa a assinalar, qual seja, o sistema de operação de estacionamentos rotativos utilizado em grandes cidades do Brasil, amplamente conhecido como "Zona Azul".

Verifica-se que este termo ZUL, em si, não tem significação própria, nem mesmo como palavra originária da língua portuguesa ou de outra língua, não servindo, portanto, para designar um serviço de estacionamento rotativos composto pelas palavras da língua portuguesa ZONA e AZUL. O que se observa, na verdade, é que o referido termo ZUL sugere ou traz à lembrança a palavra AZUL, que compõe a expressão do serviço de estacionamento rotativo Zona Azul, uma vez que daquele se diferencia apenas em relação à retirada da palavra A.

Desse modo, não cabe, no caso, aplicar o disposto no artigo 124, VI da LPI, pois o termo não é comum ou descritivo ou comumente empregado para o serviço de estacionamento rotativo, mas apenas lembra o termo AZUL que compõe o nome do serviço Zona Azul. Neste caso, ele se enquadra propriamente como marca evocativa, constituindo termo fraco, por ser dotado de pouca distintividade.

Nesse sentido, também opina o órgão técnico do INPI, conforme se verifica de trecho do parecer abaixo (Evento 24, Outros 1, fls.3-4):

"Sinal evocativo x sinal irregistrável"

18. Certamente a Autora logra demonstrar que a expressão "ZONA AZUL" é extremamente difundida para designar ou caracterizar serviços relativos a "estacionamento rotativo", consistindo, portanto, em expressão desprovida de distintividade no segmento. É o que se vê do sítio eletrônico da Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo/SP, mencionado na inicial:

Chegou o CAD - Cartão Azul Digital! Ele veio para facilitar a vida dos motoristas de São Paulo na hora de usar as vagas de Zona Azul. *(grifou-se)*

19. Contudo, a marca da Ré não consiste em "ZONA AZUL" ; mas sim em "ZUL". Observe-se que, se por um lado é evidente a existência de proximidade entre os sinais, estes não se confundem, visto que são objetivamente diversos. Não parece ser o caso de aplicação do inc.VI pelo uso comum, na medida em que "ZUL" apenas remete ou evoca "ZONA AZUL", mas não diretamente denomina o serviço de estacionamento rotativo, como diz o Manual:

Sinal comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviço.

Considera-se sinal empregado comumente para designar as características abaixo, aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou do serviço. *(grifou-se) (...)*



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Parece mesmo um caso clássico de marca evocativa, (...)"

Assim sendo, por tratar-se de hipótese que a doutrina e a jurisprudência denominam de marcas fracas, elas requerem critério de análise bem menos rígido do que as consideradas criativas e fortes, sendo perfeitamente passíveis de conviverem com outras assemelhadas.

Se o comerciante ou empresa adota marcas desse gênero, deve suportar o ônus de ver a semelhança de outras marcas com as suas. Não há óbice à coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois essas últimas, ao contrário das marcas criativas, constituídas por palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultarem da combinação de termos comuns ao vocabulário. Por esta razão 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.

Portanto, ZUL não constitui termo irregistrável até porque é dotado de certa criatividade ainda que mínima, constituindo, na verdade, marca evocativa, passível de registro. Logo, inaplicável o artigo 124, VI da LPI .

A parte autora reforça que o termo ZUL constituiria em termo irregistrável, sob o argumento de que, no logotipo da marca da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a letra A da palavra AZUL é apresentada no formato "@", ficando em evidência o sinal ZUL.

Porém, cabe afastar também tal alegação. Com efeito, o "@" utilizado na logomarca da CET não deixa de ser uma estilização escolhida para a letra A da palavra AZUL, o que não descaracteriza, por conseguinte, a utilização do termo AZUL para designar o serviço Zona Azul Digital, sendo esta a expressão utilizada pela CET-SP para designar o serviço, disponibilizado por meio dos aplicativos das empresas credenciadas, para que o usuário utilize as vagas da Zona Azul, conforme se pode verificar em consulta ao seu sítio na internet: <http://www.cetsp.com.br/consultas/zona-azul.aspx>. Com isso, reforça-se que a designação do serviço prestado não é Zona Zul, mas Zona Azul, de modo que o termo ZUL, por si só, não é irregistrável.

Assim, não cabe anulação da marca anulanda com base no artigo 124, VI da LPI.

Da violação ao art. 124, XXIII, da LPI

Passo, agora, à alegação autoral quanto à violação ao inciso XXIII do mesmo dispositivo legal, o qual veda o registro como marca de:

(...)

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



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

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.” (Grifei.)

Destaca-se que o dispositivo acima não exige que a marca anteriormente usada e reproduzida seja registrada, como parece exigir o INPI, em seu parecer técnico, tanto do Evento 24, apresentado junto com a peça de defesa, quanto do Evento 51, apresentado em manifestação aos documentos suplementares apresentados pela parte autora, para a aplicação da proibição. Até mesmo porque, se assim o fosse, não haveria razão de ser de tal dispositivo legal, tendo em vista a previsão do art. 124, XIX, que já abrange essa hipótese.

A legislação de propriedade intelectual é baseada na normatização de condutas éticas. Em especial no que se refere à proteção marcária, o Direito proíbe e reprime atos de usurpação do esforço empresarial alheio e aqueles que possam confundir o público. A marca assim, cumpre duplo papel, o de servir de identificação a produtos e a serviços e o de proteger o consumidor.

Um exemplo clássico de conduta merecedora de repressão, de acordo com a doutrina, é a daquele que deposita, com má-fé, pedido de registro de marca usada por outrem, tentando usurpá-la. É a denominada Regra de Pouillet, segundo a qual “afastando a hipótese de fraude, em que a marca tenha sido adotada por má-fé, visando à confusão com a marca estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros países não impede que ela seja validamente adquirida por quem primeiro a empregue.” Segundo Pouillet, portanto, havendo adoção de marca com má-fé, visando à confusão, deve haver impedimento para registro. Ocorre que a prova da má-fé, entendida como ônus daquele que alega, nem sempre é fácil.

Considerando a dificuldade exposta acima, o art. 124, XXIII, da LPI, inovou no ordenamento jurídico. A previsão normativa tem o mérito de, em que pese estar apoiada moralmente na repressão à fraude e à má-fé, dispensar a própria prova da má-fé, substituindo-a pela necessidade de demonstração de que o depositante “evidentemente não poderia desconhecer [o signo alheio] em razão de sua atividade”. Dessa forma, o que era verdadeiro tormento para a defesa da marca – a prova da má-fé do depositante – foi substituído por um ônus de prova mais objetivo: a prova de que o depositante, em razão da atividade, não poderia desconhecer o signo de terceiro, mesmo em casos em que a marca primígena não seja notória.

Em resumo, a disposição legal abandona a necessidade de avaliação processual da má-fé, da fraude, no pedido de registro de marca que reproduza o signo alheio. Ao inovar, o art. 124, XXIII, da LPI, exige a demonstração de que o sinal não poderia deixar de ser do conhecimento do depositante. Assim, para que o sinal não possa ser registrado, três condições devem estar presentes: (i) seja imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade; (ii) o titular da proteção seja sediado ou domiciliado no território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, (iii) a marca deve se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca.

No presente caso, as três condições encontram-se presentes.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Em relação ao primeiro ponto, a marca registrada em favor da 1ª corrê, ZUL, reproduz praticamente a marca ZUL DIGITAL, usada anteriormente pela autora, por se utilizar do mesmo termo ZUL.

Além disso, ambas as empresas atuam no mesmo segmento de mercado e são domiciliadas na mesma cidade de São Paulo (Eventos 7, Outros 2, fl.4; Evento 19, Procuração 2, fls.4-5).

Somado a isso, há documentos juntados anos autos que demonstram que a empresa demandada evidentemente não poderia deixar de conhecer o signo ZUL, utilizado pela empresa autora antes do pedido do registro efetuado por aquela junto ao INPI, em 02.02.2017. Vejamos.

Com efeito, a parte autora acostou documento (Evento 1, Outros7) que demonstra o registro de nome domínio zuldigital.com.br efetuado por ela em 28.10.2016 e, mais importante, juntou cópias das publicações, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, dos dias 15 de Outubro de 2016 e de 12, 13 e 14 de Novembro de 2016 (Evento 42, Anexo 2, fls.03 e 04), da Ata de julgamento de sua habilitação no processo de Chamamento Público para credenciamento de empresas interessadas na distribuição de cartão azul no Município de São Paulo e do resultado da avaliação técnica do seu aplicativo expressamente denominado na publicação como ZUL. Além disso, a autora demonstra também que a empresa corrê participou do mesmo processo de Chamamento Público, tendo a classificação da documentação técnica do seu aplicativo sido publicada um pouco antes, em 20 de Agosto de 2016, sem um nome expresso, diferentemente da parte autora, conforme se pode verificar de cópia do Diário Oficial juntada (Evento 42, Anexo 2, fl.06).

Assim, as publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo, inclusive com a expressa denominação do aplicativo da autora intitulado de ZUL no processo de chamamento público para credenciamento de empresas para distribuição do cartão azul, do qual a parte corrê também participou, evidencia que não teria como ela desconhecer o sinal utilizado pela parte autora para nomear o aplicativo para o mesmo tipo de serviço que também presta no Município de São Paulo, até por ser diretamente interessada no processo de credenciamento, devendo acompanhar as referidas publicações. Além disso, verificou-se que ambas as empresas são domiciliadas na mesma cidade e concorrentes no mesmo mercado, o que apenas reforça o fato de que a corrê não deveria desconhecer o sinal ZUL utilizado pela parte autora em decorrência de sua atividade.

Nesse sentido, também se manifesta o órgão técnico do INPI (Evento 51, Outros 2, fl.2), conforme trecho abaixo transcrito:

"(...)Concluí esta Coordenação, s.m.j., ser absolutamente razoável assumir que a empresa ré, enquanto participante do processo licitatório supramencionado, teria acompanhado publicações acerca do mesmo, mesmo quando tais publicações fizessem referência somente aos seus concorrentes diretos. Consequentemente, teria a mesma ciência da existência da adoção do vocábulo ZUL como nome do aplicativo desenvolvido pela empresa autora.(...)"



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Quanto ao segundo ponto, a autora é domiciliada em território nacional, mais precisamente no Estado de São Paulo, conforme se viu acima.

No que se refere ao terceiro ponto, o serviço previsto na especificação referente ao registro atacado (operação de estacionamento) indica total identidade com relação aos serviços prestados pela autora (exploração de estacionamento - Evento 7, Outros 2, fl.04).

Em suma, permitir a prevalência do interesse da ré, nesse caso, é permitir a associação indevida pelos consumidores. Isso fica evidente através do depósito, pela demandada, de signo já usado pela autora meses antes do seu depósito e que, pelas circunstâncias do caso concreto, a ré não poderia deixar de conhecer, visto que se tratam de concorrentes com atuação na mesma cidade, participantes do mesmo processo de credenciamento no Município de São Paulo para os serviços identificados pela marca anulanda, isto é, de estacionamento rotativo pago, mais conhecido como Zona Azul.

Reitera-se que o dispositivo legal supracitado está dissociado da exigência da constatação da notoriedade da marca, pois visa a impedir que terceiros se apropriem de uma marca que tinham total conhecimento de que pertencia a outrem, ainda que a referida marca não esteja registrada, como no caso concreto.

Saliento que a empresa corré, em momento algum, demonstrou o uso de tal marca em data anterior ao da autora. Com efeito, conforme se pode observar da relação de aplicativos credenciados pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, o aplicativo da corré é denominado de ZAZUL e não de ZUL (Evento 1, Petição Inicial 1, fls.5-6).

Por fim, cumpre esclarecer que o fato de o sinal ZUL ser fraco ou evocativo para designar serviços de operação de estacionamento, em que requer critério de análise bem menos rígido do que as consideradas criativas e fortes, sendo passível de conviver com outras assemelhadas, não justifica a coexistência de marcas idênticas no mesmo segmento de mercado

Em outras palavras, reconhece-se que uma marca fraca tenha menor poder de proteção de sua imagem, mas isso não significa que não mereça qualquer proteção em face de outra praticamente idêntica para assinalar o mesmo produto ou serviço. Não é adequado afirmar-se irrefletidamente que as marcas fracas tenham sempre como ônus o convívio com outras, pois não devem ser obrigadas a conviver com outras tão semelhantes, como no caso.

Assim, no caso, é possível concluir que o registro marcário da ré ZUL não tem o poder de se afastar da marca utilizada anteriormente pela autora, que não caberia aquela desconhecer, com o mesmo termo ZUL, ainda que seja um sinal fraco.

Assim, deve ser anulado o registro 912250542, concedido à ré, com base no art. 124, XXIII, da LPI.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Por fim, reconhecido o próprio direito subjetivo da autora em decisão de cognição exauriente da primeira instância e o perigo na demora que resulta dos prejuízos a serem suportados pela demandante em sua atividade empresarial, defiro a tutela de urgência antecipada para suspender os efeitos do registro da parte corrê 912.250.542, com efeitos *erga omnes*, referente à marca nominativa "ZUL", na classe internacional 39, para assinalar "operação de estacionamento".

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do registro 912.250.542 para a marca nominativa ZUL da empresa corrê.

Defiro o requerimento subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos efeitos do registro 912.250.542 em relação à autora, sendo isso suficiente para dar segurança jurídica à operação comercial das empresas até o julgamento final da demanda.

Condeno a empresa ré nas custas e em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa atualizado monetariamente, em favor dos advogados nos termos do art. 85, § 4º, III, e art. 87, §1º, do CPC. Condeno o INPI no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa atualizado monetariamente, em favor dos advogados da autora, pois concordou com o pedido com base em um dos fundamentos da causa de pedir.

Transitada em julgado, cabe ao INPI cumprir a decisão, mediante publicação na RPI.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, CPC).

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510003191508v68** e do código CRC **19c34f36**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO LEONARDO TAVARES
Data e Hora: 16/7/2020, às 17:10:33

5034677-69.2018.4.02.5101

510003191508.V68