



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0025740-63.2015.4.02.5101 (2015.51.01.025740-9)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA.
ADVOGADO : SP108745 - CELINO BENTO DE SOUZA
APELADO : FABRICA DE LATICINIOS MONTE AZUL LTDA E OUTRO
ADVOGADO : RJ114164 - ALAIN BIRON E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00257406320154025101)

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Conheço a remessa necessária e a Apelação porque presentes os pressupostos, negando, outrossim, o efeito suspensivo ao presente recurso pelas razões já aduzidas no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0003379-29.2015.4.02.5101, que concedeu a tutela de urgência.

Como relatei, cinge-se a controvérsia em saber se a marca mista "XAMEGUINHO", para identificar bebidas em geral, pode ser confundida com a marca da Apelada, "**XAMEGO BOM**", com registros antecedentes nas classes 29,31 e 33.

Por certo que sim, pelas razões já adiantadas no Agravo de Instrumento vinculado a estes autos, bem como no julgamento da Apelação nº 0006607-69.2014.4.02.5101, que, como se sabe, à unanimidade, reprovou terminantemente a tentativa anterior da Apelante de registrar apenas a expressão "**XAMEGO**", como marca, conforme se vê na ementa daquele julgado, protagonizado pelas mesmas partes.

APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU REGISTRO DE MARCA - COLIDÊNCIA ENTRE AS EXPRESSÕES "XAMEGO" e "XAMEGO BOM" - SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE - RESTAURAÇÃO DO REGISTRO - RECURSOS PROVIDOS

I -

II - No mérito, cinge-se a controvérsia em saber se a marca nominativa e mista da ré, "**XAMEGO BOM**", com registros antecedentes nas classes 29, 31 e 33 (alimentos, laticínios e doces em geral), tem condições de impedir, com base no artigo 124, XIX, da LPI, a vigência da marca nominativa da autora, "**XAMEGO**", na classe 35, designativa de bebidas em geral.

III- O fato de a marca da Autora não fazer uso do vocábulo "**Bom**" em sua denominação não é suficiente para imprimir-lhe distinção em relação à marca da ré, e nem poderia, uma vez que a força de seu significado não decorre do complemento que a qualifica ("bom"), mas sim do núcleo "**Xamego**" – comum às duas, permitindo concluir tratar-se de uma família de marcas do mesmo titular, onde tudo leva a crer que "**xamego bom**" é que se deriva de "**xamego**" e não o contrário, como na realidade acontece.

IV - Girando a controvérsia em torno de empresas que atuam em mercados afins qualquer semelhança entre os signos, por menor que seja,



acarreta confusão no espírito do consumidor, que passa a ter dificuldade de identificar a procedência dos produtos de sua preferência, devendo isso ser de todo evitado, impondo-se notar que com tantas alternativas para denominar sua marca tenha a autora escolhido justamente uma já devidamente consagrada no mercado, apossando-se do seu núcleo, indiscutivelmente singular para designar produtos alimentícios, numa atitude de concorrência parasitária com risco de ensejar a vulgarização da expressão.

V - Apelações e remessa necessária providas.

Repise-se, à evidência que a palavra '**XAMEGUINHO**' advém do substantivo '**XAMEGO**', na forma diminutiva, partilhando o mesmo significado que se diferencia apenas pelo grau.

O grau, como sabemos, refere-se a uma das flexões às quais se submetem os substantivos, cuja ideia se relaciona ao tamanho para expressar sentimentos como delicadeza (diminutivo) ou grandiosidade (aumentativo).

Assim, "**XAMEGO**" e "**XAMEGUINHO**" são expressões que se relacionam entre si, sem possibilidade de dissociarem linguisticamente, e, por conseguinte, conectivas.

Ora, se já existe provimento jurisdicional proibindo a Agravada de fazer uso da expressão "**XAMEGO**" para identificar seus produtos, em decorrência da antecedência da marca da Agravante, "**XAMEGO BOM**", o mesmo deve ser estendido à expressão "**XAMEGUINHO**", **indiscutivelmente similar em todos os aspectos**, parecendo derivar da marca da Apelada, com condições de provocar erro de origem no espírito do consumidor.

De forma que, girando a controvérsia em torno de empresas que atuam em mercados afins qualquer semelhança entre os signos, por menor que seja, acarreta confusão no espírito do consumidor, que passa a ter dificuldade de identificar a procedência dos produtos de sua preferência, devendo isso ser de todo evitado, impondo-se notar que com tantas alternativas para denominar sua marca tenha a autora escolhido justamente uma já devidamente consagrada no mercado, apossando-se do seu núcleo, indiscutivelmente singular para designar produtos alimentícios, numa atitude de concorrência parasitária com risco de ensejar a vulgarização da expressão.

Na esteira desse pensamento, comungo inteiramente com os fundamentos da sentença, especialmente quando diz:

A seu turno, cumpre salientar que a Diretoria de Marcas do INPI, reexaminando a matéria em questão com base nos elementos trazidos aos autos pela parte autora e dados constantes do seu cadastro, concluiu, conforme elucidativo parecer técnico de fls. 283/287, **que ora adoto como fundamentos para decidir**, "pela nulidade do registro 903086638, marca mista XAMEGUINHO, com fulcro no inciso XIX do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial", nos seguintes termos:



“7. No mérito, quanto à aplicação do inciso XIX, do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, no cotejo entre os sinais da Autora e da Ré devem ser analisados, concomitantemente, a impressão geral dos conjuntos marcários, sendo levado em conta os aspectos gráfico, fonético e ideológico dos signos e a afinidade mercadológica dos produtos e serviços que os sinais assinalam.

8. Ao se analisar a afinidade entre os produtos que as marcas da Autora e da Ré assinalam, evidencia-se que as marcas em cotejo assinalam produtos pertencentes ao gênero alimentício. Sendo assim, podemos afirmar que se trata de segmentos mercadológicos afins.

9. Em relação à impressão geral proporcionada pelos conjuntos marcários em cotejo, cumpre salientar que as marcas da Autora são constituídas pela expressão "XAMEGO BOM", cujo elemento característico é o termo "XAMEGO", e que a Ré, posteriormente, buscou o registro de marcas com a expressão "XAMEGO" e seu diminutivo "XAMEGUINHO". No tocante ao registro cuja nulidade é arguida, ou seja, o registro da marca mista "XAMEGUINHO", a apresentação da palavra "chamego" em seu diminutivo e com alteração do "ch" pelo "x", mantendo a fonética da expressão e seguindo exatamente como se apresentam as marcas da autora, pode levar a eventual associação dos produtos da Ré com os produtos da Autora. Logo, a convivência das marcas no mercado seria inviável.

10. Neste diapasão, depreende-se que a impressão geral dos conjuntos marcários em confronto não é suficientemente distinta e a imitação do elemento característico para segmentos mercadológicos afins acaba por ensejar os consumidores à confusão ou à associação indevida.

.....

Com efeito, o aludido inciso XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96 dispõe claramente que não são registráveis como marca “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”.

Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa necessária, confirmando a sentença em todos os seus termos.

Na forma do art. 85, § 11, do NCP, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o



patamar de 15%.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada