



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0054390-86.2016.4.02.5101 (2016.51.01.054390-3)
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO
APELANTE : PASTIFICIO SELMI S/A
ADVOGADO : PAULO ROBERTO TOLEDO CORREA E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00543908620164025101)

VOTO

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:

A parte autora **PASTIFÍCIO SELMI S/A** ajuizou ação ordinária, objetivando a nulidade do ato do INPI que manteve, em procedimento administrativo de nulidade, a concessão do registro n.º 825.542.537, para a marca nominativa “GALO DE BARCELOS”, de titularidade da empresa apelada/ré **EMBAVI - EMPRESA BRASILEIRA DE AGRIN E VINAGRE LTDA.** concedida em 11/08/2009, na Classe 30, para assinalar “condimentos”, de titularidade da empresa Ré, alegando se tratar de reprodução com acréscimo de suas próprias marcas nominativas depositadas anteriormente: GALO, REGALO e SELMI GALO, e mistas: GALO, REGALO, SELMI GALO, GALO SELMI e GALO SHOW, nos termos do artigo 124, V, XIII, XIX e XXIII, da Lei n.º 9.279/96.

É certo que a função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência. A marca, portanto, é um sinal que se acresce ao produto para identificá-lo, devendo ser suficientemente característico para preencher tal finalidade, tendo em vista a sua função de distinguir.

As normas de proteção marcária objetivam o estabelecimento de distinção entre produtos e/ou serviços destinados ao público consumidor, com a finalidade de rechaçar eventual prática de concorrência desleal, inclusive no que diz respeito ao aproveitamento de marcas já consolidadas no mercado, bem como à proteção do consumidor na escolha de determinado produto ou serviço.

Tais disposições legais são corolários do princípio da repressão à concorrência desleal, no sentido de impedir que uma empresa se utilize de marca de outrem, confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir seu produto, ao imaginar que ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja marca já é sua conhecida.

Deve-se analisar se as marcas em tela, portanto, contêm similaridade gráfica e fonética suficiente a ponto de propiciar associação indevida ou risco de confusão para o consumidor, o que afrontaria os dispositivos da Lei 9.279/96, bem como se os produtos identificados pelas marcas encontram-se no mesmo segmento de mercado.



A Autora/Apelante invoca a proteção da Lei de Propriedade Industrial, que assim dispõe:

Art. 124 - Não são registráveis como marca:
(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
(...)

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.

In casu, depreende-se claramente, não se aplicarem as hipóteses ora transcritas.

Isto porque, a par de as marcas da apelante depositadas anteriormente ao registro anulando, terem sido inseridas na classe NCL(9) 30, para especificar "massas" ou "massas e farinhas em geral", ou seja, no segmento alimentício - mesmo segmento de mercado da marca GALO DE BARCELOS, que se pretende anular -, constata-se que esta marca nominativa possui um conjunto distinto e inconfundível com as marcas da Apelante.

Com bem afirmado pelo INPI, em sede de contestação (fls. 77/79), a referida expressão GALO DE BARCELOS como não identifica nome, prêmio ou evento de qualquer tipo, tratando-se de uma lenda inserida no folclore português, não se enquadrando no proibitivo do artigo 124, XIII, da LPI.

No que tange ao elemento nominativo "GALO", é certo que não apenas as marcas em questão convivem no mesmo segmento de mercado de comestíveis, como também convivem com outras marcas registradas constituídas pelo mesmo signo, a exemplo da famosa marca de azeite GALLO, cujo depósito remonta ao ano de 1961 (002591308) e outras marcas, tais como: GALO DE OURO (710501790); CANTA GALO (816198640); ARROZ RIO GALO (817717501) etc.

Deste modo, decorre a conclusão lógica de possibilidade de convivência pacífica das



marcas em questão no mesmo segmento de mercado, tendo em vista a característica comum ou vulgar do termo "galo" para o segmento de comestíveis, já desgastado, não podendo ser, portanto, objeto de apropriação pela Recorrente.

Neste sentido é o julgado exarado neste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. ALEGADA ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. RUSTOK E TOK. NATUREZA COMUM NO SEGMENTO MERCEOLÓGICO. DILUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA NO ASPECTO NOMINATIVO.

I - Expressões de utilização comum ou vulgar, diluídas no segmento mercadológico no qual identifica produtos, porquanto desprovidas de suficiente traço distintivo, não podem ser apropriadas com exclusividade em seu aspecto nominativo e, portanto, a marca que delas se valem não constitui anterioridade para registros futuros.

II - Apelação desprovida.

(AC 201151018015252, Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::17/01/2014.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA - MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO - AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS - CONFUSÃO AFASTADA.- Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido, nos autos da ação ordinária, visando a nulidade do registro para a marca mista PÉ D'GALO, na classe NCL(7)29, de titularidade da empresa ré, alegando se tratar de reprodução com acréscimo de sua própria marca GALO, nos termos do art.124, XIX e XXIII da Lei n.º 9.279/96, requerendo, ainda, a decretação da nulidade de qualquer outro registro para marca que contenha a expressão GALO.- Apesar de registrados na mesma classe, os signos em questão não se confundem, tendo em vista que as marcas em questão apresentam suficiente grau de distinção quando analisadas em seu conjunto, o que afasta o risco de confusão, sendo certo que as marcas em tela convivem com outras formadas pelo signo GALO.- Inexistência de afronta ao artigo 124, incisos XIX e XXIII, da Lei 9.279/96.- Apelação desprovida. Sentença confirmada

(AC 0031636-58.2013.4.02.5101; Relator Desembargador Federal Paulo Espírito Santo; DJ 28/04/2015)

O Ministério Público Federal, em parecer lançado nestes autos, também ratifica o entendimento exarado acerca do presente caso, asseverando, *in verbis*:

" (...)

Trata-se, portanto, de signo fraco. Desta forma, a anulação do registro em discussão importaria em tratamento anti-isonômico entre as diversas marcas coexistentes no mercado.



Por fim, compulsando os autos, observa-se às fls. 126 e 234 que não há identidade visual entre os produtos oferecidos pela recorrente (pacotes de macarrão e demais condimentos) e pela recorrida (frascos de vinagre), de forma que não há que se vislumbrar possibilidade de confusão no mercado consumerista.(...)"

Diante do exposto, nego provimento à apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2017.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO
Relator