



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5094630-56.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

APELANTE: GOYA FOODS INC. (AUTOR)


APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

APELADO: GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA (RÉU)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE NULIDADE DOS REGISTROS NºS 903.585.936 E 903.585.910 PARA A MARCA GOYA DE TITULARIDADE DA APELADA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E TERRITORIALIDADE. ANTERIORIDADE TAMBÉM MILITA EM FAVOR DA MARCA DA APELADA. APELO DESPROVIDO.

1- GOYA FOODS INC interpôs apelação em face da sentença nos autos da ação ajuizada pela apelante em face da apelada GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI.

2 - O caso em exame trata da alegada nulidade dos registros 903.585.936 e 903.585.910, ambos para a marca mista da ré, , obtidos nas classes 32 e 35.

3 - A sentença julgou improcedente o pedido da autora, por entender que os registros das marcas mistas da ré "GOYA" - números 903.585.936 e 903.585.910 - não violaram o art. 124, incisos V, XIX e XXIII da LPI, devendo ser mantidos.

4 - A apelada alegou a indevida modificação da causa de pedir em réplica e, ainda, que esta modificação estaria fulminada pela prescrição. Além disso, como a ação de nulidade foi proposta no último dia antes que houvesse o prazo prescricional, a indicação de nova anterioridade (causa de pedir) somente em réplica, quando já transcorrido o prazo do artigo 174 da LPI, estaria fulminada pela prescrição.

5 - Da detida análise dos autos, observa-se que o corréu INPI já havia trazido em sua contestação esse registro da autora nº 818.957.395, na forma do artigo 336 do CPC, permitindo, desta forma, uma ampla cognição do conflito marcário (processo 5094630-56.2021.4.02.5101/RJ, evento 22, ANEXO2), o que torna prejudicadas as alegações preliminares da apelada.

6 - De acordo com os princípios da especialidade e da territorialidade, fica afastada a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas, sendo, por conseguinte, autorizada a convivência das mesmas, o que, inclusive, já vem acontecendo há quase 25 anos.

7 - Segundo a empresa ré/apelada, a escolha do seu nome empresarial e marca "GOYA" tem origem na história nacional, não sendo factível que tenha buscado se aproximar da empresa estrangeira apelante, que sequer demonstrou que sua marca tenha sido considerada pelo INPI como marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI).

8 - Segundo o princípio da eventualidade, melhor sorte não socorreria a apelante quanto à alegação de que a anterioridade lhe favoreceria, uma vez que, como colocado pelo INPI, em que pese a primeira marca da empresa ré nº 820.763.527 tenha caducado, este fato não retroage a ponto de gerar a nulidade dos registros objeto desta ação, uma vez que no momento do seu exame, a primeira marca da empresa ré existia e permitiu que as demais fossem deferidas.

9 - Como a apelada era a titular dos registros nºs 820.763.535 e 820.763.527 contendo o termo "GOYA", por estarem válidos, tinha a exclusividade sobre o referido termo, o que possibilitou a concessão dos registros posteriores pela mesma titular no mesmo seguimento, configurando a concessão dos registros anulandos nºs 903.585.936 e 903.585.910 mera extensão de direitos pelo menos do registro nº 820.763.535, cujas especificações guardam afinidade com as dos registros anulandos.

10 - O primeiro registro da apelante (nº 818.957.395), como está extinto desde 2008, não tem o condão de desempatar o conflito do caso como o presente em que o sinal em disputa está presente no nome empresarial de ambas as sociedades. O Manual de marcas do INPI é claro no sentido que o registro anterior extinto impede o reconhecimento das alegações baseadas no inciso V do artigo 124 da LPI.



11 - Em diversas passagens do recurso a apelante busca efetuar a comparação das especificações desses antigos registros das partes nº 818.957.3945 (apelante) e nºs 820.763.535 e 820.763.527 (apelada), que são as que mais poderiam se aproximar, porém, essa questão foge ao objeto da lide e ainda estaria fulminada pela prescrição.

12 - Os registros atualmente em conflito guardam distância suficiente com relação às classes e suas especificações, o que contribui para que, somado ao princípio da territorialidade, as marcas possam conviver.

13 - Afastada a pretensão do INPI de modificação dos honorários fixados em sentença, eis que realizada somente em contrarrazões ao recurso.

14 - Negado provimento ao apelo da GOYA FOODS INC.

15 - Verbas honorárias majoradas em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo da GOYA FOODS INC., majorando a verba honorária em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2024.

Documento eletrônico assinado por **FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador 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.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20001754609v11** e do código CRC **89b2fa94**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 24/7/2024, às 15:9:21

5094630-56.2021.4.02.5101

20001754609.V11