



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)

VOTO

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos processuais.

Conforme relatado, **GOYA FOODS INC** (processo 5094630-56.2021.4.02.5101/RJ, evento 87, APELAÇÃO1) interpôs apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal/RJ, 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**.

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.

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.

Preliminarmente, a apelada alegou a indevida modificação da causa de pedir em réplica e, ainda, que esta modificação estaria fulminada pela prescrição.

Isso porque a autora trouxe uma nova causa de pedir somente em réplica, qual seja, uma suposta nova anterioridade aos registros anulandos, a qual não havia sido aventada em sua petição inicial, qual seja, o registro nº 818.957.395, depositado em 1995.

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.

Sem razão à apelada nesses aspectos.

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.

Assim sendo, na data de 05/07/2016, foi realizado o primeiro exame de mérito do pedido da Ré, sendo deferido por não ter sido encontrado óbice ao seu registro, conforme despacho do examinador abaixo:

"Oposição tempestiva impetrada por GOYA FOODS, INC., com base nos incisos V e XIX do artigo 124 da LPI. Aponta a existência da anterioridade GOYA, registrada sob o número 818957395 para assinalar produtos de segmento mercadológico afim. Alegações prejudicadas, tendo em vista que o registro apontado foi extinto e que a oposta já é titular de registro em vigor contendo esta mesma expressão na classe.

Não havendo anterioridades relevantes ou quaisquer impedimentos legais aparentes, defere-se o presente pedido."

Quanto ao argumento acerca da caracterização da prescrição, na forma do artigo 174 da LPI, saltam aos olhos duas questões.

Em primeiro lugar, parece-me que a requerente mistura os conceitos de prescrição e de preclusão.

Como se sabe, a prescrição é um prazo dentro do qual se pode exigir em juízo uma prestação, se não fizer, o autor perderá o poder de exigi-la judicialmente. Já a preclusão deriva do fato do autor ou réu não ter praticado um ato processual no prazo em que ele deveria ser realizado.

No caso, a empresa apelada alega que a parte autora trouxe somente em réplica nova anterioridade impeditiva, em detrimento da disciplina do artigo 329 do CPC, caracterizando a hipótese de preclusão.

Art. 329. O autor poderá:



I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Em segundo lugar, ainda que fosse o caso em tese de incidência do prazo prescricional, tendo a ação de nulidade sido proposta dentro do prazo da prescrição do artigo 174 da LPI, ainda que no último dia, ficou interrompido o prazo prescricional da pretensão de nulidade do registro marcário.

No entanto, como acima colocado, considerando que o corréu INPI já havia tratado do registro marcário da autora nº 818.957.395 em sua contestação, não há que se falar em preclusão ou prescrição em desfavor da parte autora/apelante.

No mérito, verifica-se que a apelação destaca argumentos que se relacionam com a identificação do titular da anterioridade do registro da marca ou do nome "GOYA", partindo do pressuposto de que as marcas em conflito não poderiam conviver, impossibilidade de convivência esta que já estaria sedimentada no entendimento da autarquia e que fora adotada na sentença.

Dito isto, cumpre mencionar que, ao analisar os conflitos marcários, a autarquia fica limitada aos aspectos e dados que lhes são apresentados pelos interessados, não havendo no âmbito administrativo uma ampla dilação probatória como no processo judicial.

Nesse cenário, é plenamente possível que de acordo com as circunstâncias fático-probatórias conclua-se, no âmbito judicial, em outra direção.

Tendo em isso em mente, cumpre mencionar as marcas ora em conflito:

Registros da ré/apelada - marcas anulandas:

- **903.585.936, marca mista "GOYA"**, classe NCL(9) 32, especificação: *"Bebidas não-alcoólicas; Águas [bebidas]; Suco de fruta (Bebidas não alcoólicas à base de -)." Depositada em 27/04/2011 e concedida em 30/08/2016.*



- **903.585.910, marca mista "GOYA"**, classe NCL(9) 35, especificação: *"Comércio (através de qualquer meio) de xaropes e preparações para bebidas; Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta". Depositada em 27/04/2011 e concedida em 30/08/2016.*



Registros da autora/apelante:

- **823.228.010, marca nominativa "GOYA"**, classe NCL(7) 29, especificação: *"VEGETAIS E FRUTAS PROCESSADAS; VEGETAIS E FRUTAS SECAS; CARNES; FRUTOS DO MAR E PEIXES; MOLHO DE MAÇÃ E MOLHO DE UVA-DO-MONTE, AZEITONAS; PALHA DE MILHO; APERITIVOS, A SABER, APERITIVOS FEITOS DE BANANA, BATATA CHIPS, APERITIVOS FEITOS DE IÚCA E DE PELE DE PORCO, CASTANHAS PROCESSADAS E SEMENTES COMESTÍVEIS PROCESSADAS; GELÉIA, GELATINAS E COMPOTAS, PICKLES, ALHO, ALCACHOFRA, PIMENTÃO, POLPA DE TOMATE, MOLHO APIMENTADO, SALSA, KETCHUP, PIMENTAS ARDIDAS, SOPAS, CALDO DE CARNE E CALDOS (ESPECIALMENTE DE CARNE), ÓLEOS COMESTÍVEIS E GORDURAS, ENTRADAS PRONTAS QUE CONSISTEM PRINCIPALMENTE DE CARNE, FRANGO, PEIXE, OU VEGETAIS; ÓLEOS COMESTÍVEIS; LEITE, QUEIJO, E BANHA DE PORCO.".* Depositada em 13/10/2000 e concedida em 05/07/2017.

- **823.228.029, marca nominativa "GOYA"**, classe NCL(7) 29, especificação: *"CAFÉ, ARROZ, ARROZ SEMI-PRONTO, PASTAS ALIMENTARES, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BOLACHAS TEMPERADAS, ESPAGUETE, SAL, SORVETE, SORVETES CUJA BASE É ÁGUA E NÃO LEITE, IOGURTES E DOCES CONGELADOS, CEREAL, CANJICA, FARINHAS, ESPAGUETE, SAL, PIMENTA, ORÉGANO, VINAGRE, EXTRATOS AROMATIZANTES, CHOCOLATE, COCO PREPARADO, E PUDIM DE CREME, XAROPE DE FRUTAS, XAROPE DE SÉSAMO, MAIONESE, ENSOPADO DE CARNE DE VACA, SALSICHA TIPO "VIENNA", SOPAS, MOLHO DE CARNE, CHOCOLATE DOCE, MOLHO DE TOMATE, QUEIJO, FRUTOS DO MAR PREPARADOS, A SABER, CAMARÃO, CAMARÃO TEMPERADO, SOPA A BASE DE*

LAGOSTA, "PASTELS" (PRATO A BASE DE FARINHA E ÁGUA), "SANCOCHO" DE PORTO RICO (PRATO TÍPICO A BASE DE CARNE DE CORAÇÃO DE BOI), CARNE CONSERVADA, TOUCINHO TEMPERADO, RAVIÓLI AO MOLHO DE CARNE, ENSOPADO DE CARNE DE CABRA, PÉS DE PORCO, "CACHIFRITO" (PRATO TÍPICO A BASE DE CARNE), SOPA A BASE DE GALINHA, CHÁ, MASSA, MEL, TEMPEROS PARA COZINHAR, MOLHO A BASE DE VINHO PARA COZINHAR, TORTA A BASE DE MILHO, BEBIDAS A BASE DE MILHO, MOLHOS PARA SALADAS, ENTRADAS PREPARADAS A BASE DE ARROZ OU MASSA, DOCES, MASSAS A BASE DE VAGEM, ESPAGUETE E ALMÔNDEGA, TORTILHA CHIPS, TORTILHA A BASE DE VAGEM.". Depositada em 13/10/2000 e concedida em 24/10/2017.

- **823.346.870, marca nominativa "GOYA"**, classe NCL(7) 29, especificação: "FRUTAS E VEGETAIS PROCESSADOS, FRUTAS E VEGETAIS SECOS, CARNES, FRUTOS DO MAR E PEIXES, AZEITONAS, CASCAS DE MILHO, ALIMENTOS PARA LANCHES, A SABER, CHIPS DE BANANA-DA-TERRA, BATATAS FRITAS, IÚCAS FRITAS E TOUCINHOS DE PORCO, CASTANHAS PROCESSADAS E SEMENTES COMESTÍVEIS PROCESSADAS, COMPOTAS, GELÉIAS E CONSERVAS, PICLES, ALHO, ALCACHOFRA, PIMENTÃO-DOCE, MASSA DE TOMATE, MOLHO APIMENTADO, SALSA, PIMENTA FORTE, SOPAS, CARNES BOVINAS, CALDOS; ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS, ENTRADAS PREPARADAS CONSISTINDO PRINCIPALMENTE DE CARNE, AVES PEIXES OU VEGETAIS; ÓLEOS COMESTÍVEIS, QUEIJO E BANHA, SALSICHA TIPO "VIENNA", CARNE DE PANELA AROMATIZADA COM BANHA DE PORCO, CARNE COZIDA, PÉS DE PORCO, XAROPE DE GRÃOS DE GERGELIM, BIFE COZIDO, SOPAS, MOLHO DE CARNE, FRUTOS DO MAR PREPARADOS, A SABER, CARANGUEJO, CAMARÃO, SIRI, PEIXE, POLVO.". Depositada em 31/10/2000 e concedida em 26/09/2017.

- **823.369.900, marca nominativa "GOYA"**, classe NCL(7) 30, especificação: "CEREAL DE FIBRAS, CONFEITOS GELADOS, ENTRADAS DE MASSA SEMI-PRONTAS, MOLHO DE MAÇÃ E MOLHO DE OXICOCO, MOLHO DE TOMATE TIPO CATCHUP, MOLHOS PRONTOS, REFEIÇÕES À BASE DE MILHO, TEMPEROS CROCANTES". Depositada em 07/11/2000 e concedida em 22/01/2019.

- **840.468.970, marca mista "GOYA"**, classe NCL(10) 29, especificação: "AZEITES DE OLIVA; AZEITONAS PROCESSADAS". Depositada em 01/04/2013 e concedida em 21/11/2017. Caducidade deferida em 05/03/2024.

- **840.468.989, marca mista "GOYA"**, classe NCL(10) 31, especificação: "AZEITONAS NÃO PROCESSADAS; AZEITONAS CRUAS.. Depositada em 01/04/2013 e concedida em 22/11/2017. Caducidade deferida em 12/03/2024.

GOYA

- **916.506.096, marca mista "GOYA"**, classe NCL(11) 29, especificação: "Vegetais e frutas processadas; legumes e frutos secos; carne; frutos do mar e peixes; azeitonas; aperitivos, nomeadamente aperitivos à base de banana, batatas fritas, peles de iúca [vegetais processados] e de porco, nozes transformadas e sementes comestíveis transformadas; geléias, geléias e geléias, picles, alho [processado], alcachofra [processada], pimentão [processado], tomate [processado], sopas, caldos e caldos (especialmente carne), óleos e gorduras comestíveis, entradas prontas que consistem principalmente de carne, frango, peixe, aves ou legumes; óleos comestíveis; leite, queijo e banha de porco, chips de banana moída, batatas fritas, conservas [de frutas, legumes ou carnes], carne bovina, linguiça tipo viena, linguiça de porco aromatizada com banha, carne cozida, pés de porco, bife cozido molho de carne, marisco preparado, nomeadamente caranguejo, camarão, caranguejo, peixe, polvo". Depositada em 28/12/2018 e concedida em 03/08/2021.

GOYA

- Além daquele mencionado na contestação do INPI e na réplica nº 818.957.395, **marca nominativa "GOYA"**, classe NCL(7) 32, especificação: "SUCOS DE FRUTAS E NÉCTARES DE FRUTA". Depositada em 30/11/1995 e concedida em 05/09/2000. Extinto em 08/07/2008 pela caducidade.

Em que pese as marcas das partes recorrentes sejam compostas pelo mesmo termo "GOYA", **as peculiaridades do caso, autorizam, a meu ver, a convivência dos signos**. Vejamos:

1. A despeito de ambas as marcas se relacionem com o amplo ramo alimentício, **as marcas das partes estão inseridas em distintas classes**, sendo as marcas da autora/apelante ligadas precipuamente a **alimentos sólidos**, dispostos em caixinhas e enlatados, enquanto as marcas da empresa ré/apelante identificam especificamente **água mineral**, envasada em garrafas plásticas.

Produtos da autora/apelante:



Produtos da ré/apelada:



2. A autora/apelante informou na inicial que "faz uso constante e consistente da marca GOYA e de seu nome empresarial na condução de atividades de exportação dos produtos Goya produzidos no Brasil. Por meio de parcerias com grandes empresas brasileiras de alimentos, como a JBS S.A. e Cilasi Alimentos S.A, a autora produz diversos produtos em território nacional (carnes enlatadas, água de coco, biscoitos waffer, etc.) e posteriormente os transporta para o exterior, distribuindo-os conforme as necessidades de seu mercado. Além disso, vale frisar que esses produtos produzidos no Brasil são exportados já com embalagem contendo a marca e logo GOYA."

Como se pode notar, a autora/apelante não vende seu produto no mercado interno, sendo realizada no Brasil apenas a produção, por meio de parceria com empresas nacionais, destinada à exportação. A prova documental caminha nessa direção, como apontado nas contrarrazões da empresa apelada:

7.4 No entanto, diferentemente do que alega a Autora-Apelante, a GOOD FOODS, INC., empresa estadunidense, não exercer qualquer tipo de atividade econômica no Brasil. Os documentos acostados aos autos (Evento 01 | Doc. 15) pela própria Apelante, por si só comprovam tal fato, vejamos:

• Carne enlatada comprada da sociedade empresária JBS S/A:

| | | | | | |
|---|--|--|------|--|------|
| JBS | | SHIPPER: JBS S/A CNPJ: 02.916.265/0006-59 Address: Parque Industrial, S/N Distrito Industrial LINS - SP - BRASIL CEP: 16.404-110 | | Phone: +55 (14) 3511-2000 Fax: +55 (14) 3533 2043 | |
| PACKING LIST NR 41511520-2 | | | | | |
| CONSIGNEE: GOYA FOODS, INC Address: 380 COUNTY ROAD City: JERSEY CITY Country: U.S.A. | | | | | |
| Part of Loading: SANTOS PORT Part of Discharge: NEW YORK PORT Vessel: NORTHERN MAGNUM | | | | | |
| CONTRACT 41511520-2 | | YOUR ORDER 4512123679 | | CONTAINER MBXL1602004 | |
| PRODUCTION DATES | | | | | |
| DESCRIPTION OF GOODS: CANNED CORNED BEEF | | | | | |
| ITEM | Q0008 | CONTRACT | SP | PROD. REGISTRATION ID | DATE |
| 1 | CANNED CORNED BEEF 250G/100 GOLA RALAL | 41511520-2 | 0317 | 362795 | |
| TOTAL PER CONT. | | | | | |
| | | | | | |
| Obs: | | | | | |

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ORIGEM (Certificate of Origin) | |
| 1. Exportador (Exporter, address, country) JBS S/A Parque Industrial, S/N - Distrito Industrial - CEP: 16.404-110 - LINS - SP - BRASIL - CNPJ: 02.916.265/0006-59 | JBS - 359440 |
| 2. Importador (Importer, address, country) GOYA FOODS, INC 380 COUNTY ROAD JERSEY CITY U.S.A. | FACISCO FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE Rua Visconde de Camo, 391 - 3º andar - Eldorado 88075-020 Florianópolis - SC/Brasil e-mail: farsco@farsco.org.br Fone: (48) 3362-8888 Fax: (48) 3362-8875 |
| 3. Consignatário (Consignee, address, country) GOYA FOODS, INC 380 COUNTY ROAD - JERSEY CITY-U.S.A. | 4. Fatura Comercial (Invoice n°) 41511520-2 Data: 27/09/2021 |
| DESCRIPTION OF GOODS: CANNED CORNED BEEF | |
| 5. Código NCM | 6. Descrição dos Mercadorias (Description of merchandise) |
| 1601.90.00 | CANNED CORNED BEEF 250G/100 GOLA RALAL |
| | CARTONS |
| | 2100 |
| | PESO LIQUIDO - KG |
| | 11.131.000 |
| | PESO BRUTO - KG |
| | 21.176.400 |

- Prova de que é a sociedade empresária JBS S/A que produz os alimentos exportados pela GOYA FOODS do Brasil:

| HEALTH CERTIFICATE FOR MEAT FOOD PRODUCTS FROM BRAZIL | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------|
| 1. Exporter (name, address): JBS S/A - Parque Industrial, SN - Distrito Industrial - Lins - São Paulo - Brasil | | 2. Certificate N°: 007.508 | | 3. Competent Authority: Ministry of Agriculture, Livestock and Supply - MAPA | |
| 5. Importer (name, address): Goys Foods, Inc. - 350 Country Road #7007 - Jersey City, U.S.A. | | 4. Competent authority for issuing the certificate: 333 | | | |
| 6. Country of origin: Brazil | ISO Code: BR | 7. Country of dispatch: Brazil | ISO Code: BR | 8. Country of destination: United States of America | ISO Code: US |
| 9. Place of loading: JBS S/A - Lins - São Paulo - Brasil | 10. Means of transport: Maritime | | 11. Point of entry: New York - U.S.A. | | |
| 12. Conditions for transport/storage: Ambient | | | | | |
| 13. Identification of consignment: Seal number(s): case no. MRLC/003248-41 and SF 4024112107 | | | | | |
| 14. Shipping marks: 7000 ANY-276 | | | | | |
| 15. Identification of food producer(s): Name, address and approval number of the production/manufacturing plant: JBS S/A - Parque Industrial, SN - Distrito Industrial - Lins - São Paulo - Brasil - SF 333 | | | | | |

- Biscoitos produzidos pela sociedade empresária CILASI ALIMENTOS S.A.:

| IMPORTER SECURITY FILING ISF-2 TEMPLATE | | SUPPLEMENT DETAILS | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| ENGL/IDV | ESPAÑOL | | |
| 1 | MANUFACTURER NAME AND ADDRESS | CIKASI ALIMENTOS SA/ Rua Carind 946, Bairro Carind 540 Brasil | |
| 2 | SELLER NAME AND ADDRESS | Chambray Blue Corp - Wickham & Cay Road Town Terrelia BVI | |
| 3 | BUYER NAME AND ADDRESS | Goys Foods, Inc. - 350 Country Road Jersey City, 07307 NJ Usa | |
| 4 | CONTAINER STUFFING LOCATION | CIKASI ALIMENTOS SA/ Rua Carind 946, Bairro Carind 540 Brasil | |
| 5 | COUNTRY OF ORIGIN | BRAZIL | |
| 6 | CONTAINER NUMBER | TEMU 793.875-1 | |
| 8 | BILL OF LADING NUMBER | HBL21052105 - AAGP | MBLHLCEUR2104ERP04-HLCU |
| 9 | ESTIMATED DATE OF DEPARTURE (ETD) | 5/31/2021 | |
| 10 | ESTIMATED DATE OF ARRIVAL (ETA) | 6/16/2021 | |
| 11 | SHIP TO ADDRESS (SOYA LOCATION) | ENVIADO DIRECCION | Goys Foods, Inc. - 350 Country Road Jersey City, 07307 NJ Usa |
| 12 | OCEAN CARRIER | LINEA NAVERA | HAPAG |
| 13 | SEAL NUMBER | NUMERO DE SELLO | HLD11866079 |

Vide também diversos documentos indicando a operação de exportação no processo 5094630-56.2021.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO15.

Por outro lado, a empresa apelada é uma empresa nacional, da região centro-oeste, que produz e comercializa seu produto no território nacional.

9.10 Conforme se verifica abaixo, enquanto a Apelada-GOYA está localizada na cidade de Bom Jesus de Goiás, coração do Brasil, e comercializa seus produtos em todo o território nacional, a GOYA FOODS sequer possui atividade econômica no Brasil.



Inclusive, em nenhuma das notas fiscais (da operação de exportação) apresentadas há a indicação da marca da autora/apelante.

Ainda que se pudesse superar o fato de que o conflito deve ser analisado em território nacional, não seria factível que um consumidor que realizasse uma compra internacional de um dos enlatados/encaixotados alimentos da apelante pudesse confundir ou associá-los com a água mineral estampada pela marca da empresa apelada porquanto, repito, o referido produto é consumido em parte do território brasileiro.

Outrossim, a alegação de autora/apelante de que deseja expandir suas atividades no Brasil, além de não serem claras quanto à expansão ser para o mercado interno ou se relativa à exportação, **não tem o condão de alterar a conclusão acima**, visto que a apelante é titular de registros marcários desde 2000 e não há provas de que até o presente momento tenha disponibilizado seus produtos no mercado interno. E, caso isso ocorra, deverá ser observado o **âmbito de proteção dos registros da apelada** n° 903.585.936 e 903.585.910.

3. Os signos das litigantes convivem, pelo menos desde o ano de 2000 - ano em que realizados os registros apontados como impeditivos e que se encontram em vigor - , *sem que se tenha notícia nos autos de caso de confusão ou associação indevida.*

4. Segundo a empresa ré/apelada (processo 5094630-56.2021.4.02.5101/RJ, evento 17, CONT1), 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) pois, de fato, não o é.

"Especificamente do Estado de Goiás (assim chamado e reconhecido desde a configuração da República em 1889), com sede na cidade de Bom Jesus de Goiás – onde no século de 18 viveu tribo indígena conhecida como “os goyas” ou “indio goya” conforme documentos históricos e inúmeros trabalhos arquivados na Universidade Federal local que acreditamos sejam indícios suficientes para afastar alguns dos argumentos lançados na inicial e que seguem anexos.

(...)

A inspiração da empresa brasileira que envaza água mineral e a comercializada e de seus antigos sócios está relacionada com a Fazenda local, com o Brasil e não poderia ter maior brasilidade porque historicamente a expressão GOYA está intimamente relacionada com extinta tribo indígena que ali habitou, relacionada com nome dado popularmente para a fonte de água mineral e ainda com o próprio Estado do Goiás."

Todos os dispositivos de lei indicados pela autora/apelante como violados - incisos V, XIX e XXIII do artigo 124 da LPI - pressupõem a suscetibilidade de causar confusão ou associação entre os sinais em conflito:

" 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;

(...)

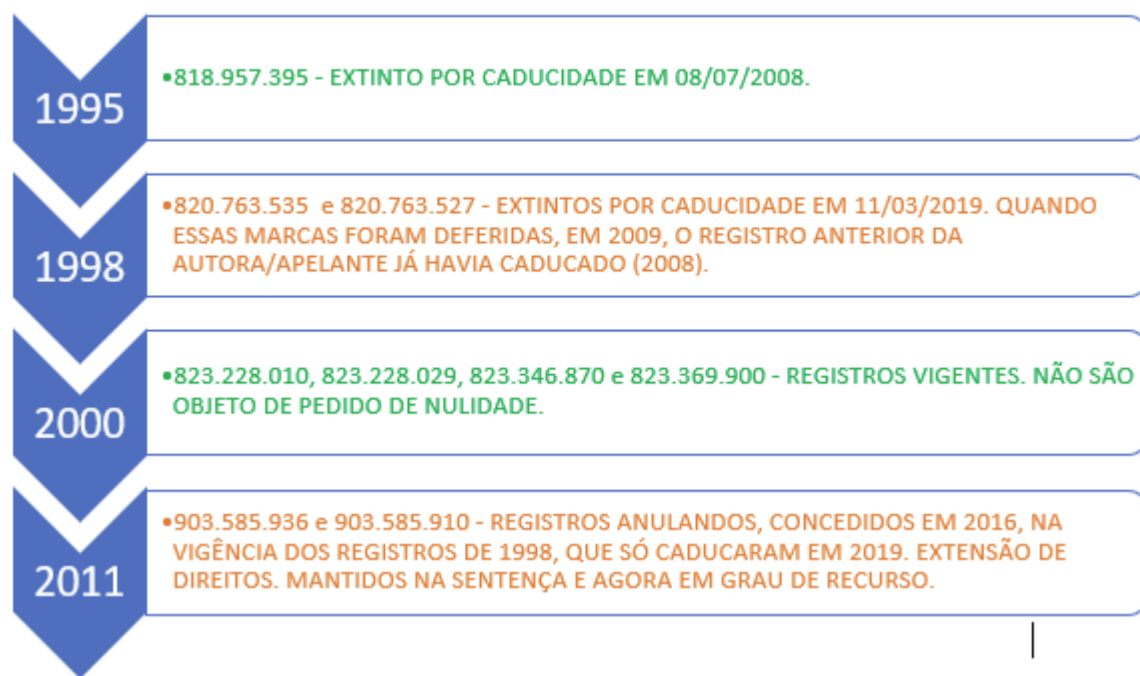
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia."

Nesse contexto, de acordo com os princípios da especialidade e da territorialidade, entendo que **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.

Pontuo, quanto à alegação da apelante para afastar a aplicação do princípio da territorialidade, no sentido de que INPI estabeleceu em seu Manual de Marcas (item 6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca) que *“Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo uso esteja sendo investigado”*, tal regra se aplica para a aferição do uso de determinada marca, não sendo a caducidade objeto do processo. Ademais, o caso se resolve pela análise de outros requisitos legais.

Outrossim, segundo o princípio da eventualidade, **melhor sorte não socorreria a apelante quanto à alegação de que a anterioridade lhe favoreceria.**

As marcas da autora/apelante estão em verde e as da ré/apelada em laranja. Vejamos:



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.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto ao registro anterior da ré/apelada nº 820.763.525.

Vejamos os primeiros registros da empresa apelada que respaldaram a concessão dos registros anulandos:

- **820.763.527, marca mista "GOYÁ ÁGUA MINERAL"**, classe NCL(40) 15, especificação: "Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação". Depositada em 15/04/1998 e concedida em 13/01/2009. Caducidade deferida em 11/03/2019.



- **820.763.535, marca mista "GOYÁ ÁGUA MINERAL"**, classe CN(35) 10/20, especificação: "Bebidas, xaropes e sucos concentrados. Substâncias para fazer bebidas em geral. Bebidas, xaropes e sucos concentrados. Substâncias para fazer bebidas em geral.". Depositada em 15/04/1998 e concedida em 13/01/2009. Caducidade deferida em 11/06/2019.



Portanto:

1. Antes dos registros da empresa autora/apelante (que são do ano de 2000), a empresa apelada já possuía a marca "GOYA" (registros nºs 820.763.525 e 820.763.527, depositados em 1998);
2. Entre os depósitos desses registros da ré/apelada de 1998 e os depósitos da ré/apelada objeto da lide - anulandos nºs 903.585.936 e 903.585.910, que são de 2011 -, houve o depósito das marcas da autora/apelante, em 2000 (823.228.010, 823.228.029, 823.346.870 e 823.369.900).
3. As marcas anulandas da apelada foram deferidas em 2016 com base da existência de registro marcário anterior mesma empresa, nos moldes do artigo 129 da LPI.
4. As marcas da ré/apelada que deram respaldo aos registros anulandos - nºs 903.585.936 e 903.585.910 - caducaram somente em 2019, cujos efeitos, como se sabe, são prospectivos. Há diversos precedentes nesse sentido:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DEFINITIVO, PELO PRESIDENTE DO INPI, DE RECURSO QUE INDEFERE O REGISTRO DE MARCA, AO FUNDAMENTO DE HAVER MARCA REGISTRADA, HÁBIL A OCASIONAR CONFUSÃO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA DECISÃO, TENDO EM VISTA O ACOLHIMENTO DE SUPERVENIENTE

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO REGISTRO DA MARCA. DESCABIMENTO. TESE RECURSAL QUE NÃO TEM SUBSTRATO NO QUE FOI DECIDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, A IMPOSSIBILITAR O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Com o julgamento, pela Segunda Seção, dos EREsp 964.780, relatados pela Ministra Nancy Andrighi, ficou pacificado que a declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), em vez de efeitos retroativos (ex tunc).


2. Por expressa disposição do artigo 212, § 3º, da Lei da Propriedade Industrial, julgados definitivamente os recursos administrativos, pelo Presidente do INPI, encerra-se a instância administrativa. Com efeito, tendo sido só posteriormente suscitada e obtida a declaração de caducidade do registro, pelo não uso da marca, é descabido falar em ilegalidade ou irregularidade do ato praticado pela autarquia, a ensejar, por esse fato novo, a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.


3. No entanto, embora a tese da caducidade tenha sido suscitada pelo autor e discutida nos autos, no caso, notadamente com o julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos pelas partes em face do acórdão da apelação, ficou bem esclarecido que, no ponto, a Corte de origem acolheu a fundamentação da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo por outro motivo - o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, a impossibilitar o conhecimento do recurso especial.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.080.074/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 13/3/2013.)

Desta forma, na ocasião da concessão dos registros anulandos, em 2016, havia registros anteriores da requerente - n.ºs 820.763.525 e 820.763.527 - válidos (uma vez que a caducidade dos mesmos operou-se a partir de 2019), o que possibilitou a obtenção dos referidos registros anulandos, com base no artigo 129 da LPI.

A caducidade dos registros das marcas mistas n.ºs 820.763.535 e 820.763.527 () não retira a validade do fundamento da concessão dos registros anulandos, seja em razão dos efeitos *ex nunc* da caducidade, seja porque ficou demonstrado nos autos que a empresa apelada nunca deixou de fazer uso do seu signo "GOYA",

tendo a caducidade se operado tão somente quanto à anterior apresentação mista do sinal , conforme processo 5094630-56.2021.4.02.5101/RJ, evento 3, ANEXO8.

Da análise do conjunto probatório apresentado, verifica-se que assiste razão à Requerente, uma vez que a Requerida não comprova o uso da marca mista GOYÁ ÁGUA MINERAL tal qual concedida e dentro do período investigado. Destaca-se que a Requerida afirma o uso da marca com modificações, as quais alteraram bastante o aspecto gráfico do sinal e por consequência o seu caráter distintivo (vide Manual de Marcas – 2ª ed.).

Apesar de a apelante defender que os registros anulandos não podem ser considerados extensão de direitos dos anteriores registros que caducaram (n.ºs 820.763.525 e 820.763.527) dada a simples comparação entre



as marcas da apelada

verifica-se que os registros anulandos observaram, ainda, a parte final do inciso XX do artigo 124 da LPI, de modo que a suficiente distintividade da nova marca permitiu o seu registro pelo mesmo titular.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

Como a apelada era a titular dos registros n.ºs 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 n.ºs 903.585.936 e 903.585.910 mera extensão de direitos pelo menos do registro n.º 820.763.535, cujas especificações guardam afinidade com as dos registros anulandos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RETIFICAÇÃO DE APOSTILAMENTO APOSTO EM REGISTROS MARCÁRIOS - EXPRESSÃO REVESTIDA DE SUFICIENTE CARÁTER DISTINTIVO - EXCLUSIVIDADE PROTEGIDA POR REGISTRO ANTERIOR - EXTENSÃO DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A expressão "FITA MÁGICA", ainda que seja composta pelo termo "FITA", possui suficiente distintividade para ser registrada dentro do ramo de mercado de materiais de escritório, material didático e de desenho, uma vez que não se presta para assinalar uma característica ou qualidade do produto que visa distinguir. Ademais, a expressão em tela, de propriedade da não menos renomada empresa 3M, adquiriu incontestável notoriedade, ante a continuada divulgação e comercialização da referida fita adesiva por várias décadas, não só aqui no Brasil, como também em várias outras partes do Mundo; II - A empresa 3M é detentora da marca nominativa "FITA MÁGICA" em sua integralidade, e seu registro continua plenamente válido, não sendo coerente, portanto, a decisão administrativa que apostilou os registros marcários em questão, retirando a proteção anteriormente conferida à expressão, denotando com isso como são contraditórios os critérios adotados nas análises feitas pela Autarquia; III - A jurisprudência deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o titular de registro marcário contendo determinado termo ou expressão, enquanto válido o registro, tem exclusividade sobre o referido termo ou expressão. Trata-se de mera extensão de direito já reconhecido para marca posteriormente depositada pelo mesmo titular, dentro da mesma classe de produtos, e cujos elementos de composição são idênticos; IV - Apelação provida.

(AC - APELAÇÃO CÍVEL 0811977-06.2008.4.02.5101, ANTONIO IVAN ATHIÉ, TRF2.)

Por fim, a nova anterioridade nº 818.957.395 não altera a conclusão de que a anterioridade é favorável à empresa apelada, visto que esse registro foi extinto em 08/07/2008, inexistindo notícias de que tenha ocorrido impugnação judicial pela sua titular, estando prescrita qualquer pretensão relativa a esse registro.

Em 2009, por ocasião da concessão dos registros anteriores da ré - 820.763.525 e 820.763.527 - que deram respaldo aos seus registros anulandos - 903.585.936 e 903.585.910 -, esse anterior registro da apelante (818.957.395) não mais existia (já que extinto com efeitos a partir de 08/07/2008).

Diferente situação ocorreu quando da análise concessiva dos registros anulandos - 903.585.936 e 903.585.910 -, em 2016, quando esses registros anteriores da ré - 820.763.525 e 820.763.527, embora tenham posteriormente caducado em 2019, estavam em vigor.

Assim, 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.

Empresas com o mesmo nome empresarial

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Logo, não há a menor possibilidade de se restaurar os efeitos do registro da autora/apelante extinto em 2008 (nº 818.957.3945) ou pretender que o mesmo prevaleça sobre primeiros registros da apelada (nºs 820.763.535 e 820.763.527), uma vez que prescritas as pretensões de modificação do primeiro e de apreciação de conflito entre aquele e estes.

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.

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

Registre-se, ainda, que os registros da apelante do ano de 2000 não são objeto de pedido de nulidade nesta lide.

Por fim, cumpre afastar a pretensão do INPI de modificação dos honorários fixados em sentença, eis que realizada somente em contrarrazões ao recurso. Deveria a autarquia apresentar o pertinente recurso para tanto. A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AOS BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS PELA LEI 11.941/2009. PAGAMENTO À VISTA DO DÉBITO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO AJUIZADA INDEVIDAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAIOR AÇÃO DE HONORÁRIOS F O R M U L A D O S E M S E D E E CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO E PEDIDO FORMULADO PELA EXECUTADA NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da presente Execução Fiscal, ajuizada em face de AUTO VIAÇÃO TIJUCA S/A, julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC/73, em razão da inexigibilidade do título executivo em cobrança; e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R\$500,00 (quinhentos reais), com

fulcro no art. 20, §4º, do CPC/1973 (fl. 123). 2. A apelante/exequente alega (fls. 125/128), em síntese, que não há que se falar em parcelamento dos títulos em cobrança, estando as inscrições na situação "ATIVA AJUIZADA". Sustenta que o D. Juízo a quo equivocou-se ao entender que a exigibilidade do crédito estaria suspensa no momento do ajuizamento da ação, tendo em vista que a executada nunca aderiu ao parcelamento da dívida. Por fim, aduz que o pagamento da dívida pela executada com a utilização de suposto prejuízo fiscal, efetuado em 25/11/2009, "não suspendeu a exigibilidade dos débitos cobrados, e, portanto, não impediu o presente ajuizamento, uma vez que tal pedido não se trata de modalidade de parcelamento. Em consequência, não se aplica a suspensão de exigibilidade prevista no citado artigo 151, inciso VI, do Código de Tributário Nacional, como equivocadamente entendeu o d. Magistrado 1 a quo na d. sentença proferida." 3. Contrarrazões da apelada às fls. 143/157, pelo desprovemento do recurso e pedido de majoração da condenação em honorários advocatícios para 1% do valor da causa. 4. Trata-se de crédito exequendo referente às inscrições nº 70 60 6056837-61 e 70 70 6011800-02 (fls. 03/21). A ação foi ajuizada em 17/12/2009 (fl. 01), sendo expedido o mandado citatório em 19/11/2010 (fl. 23). Em 24/11/2010, a executada compareceu espontaneamente aos autos e opôs exceção de pré-executividade, afirmando que o título executivo em cobrança carece de liquidez e certeza, uma vez que inexistem débitos fiscais ativos, posto que, em 25/11/2009, aderiu aos benefícios fiscais concedidos pela Lei nº 11.941/2009, e liquidou seu débito junto ao Fisco (fls.31-70). Intimada (fl. 93), a exequente pleiteou a suspensão dos autos pelo prazo de 120 dias, a fim de concluir os procedimentos administrativos fiscais em curso (fl. 94) e, novamente instada a se manifestar sobre a alegação de pagamento (fl. 110), limitou-se a reiterar o pedido de sobrestamento do processo, e informou a opção da executada pelo pagamento à vista com a utilização de prejuízo fiscal (fl. 112). Em 30/10/2012, os autos foram conclusos e foi prolatada a sentença que julgou extinta a presente execução, com base no art. 267, inciso VI, do CPC/1973 (fl. 123). 7. Conforme se infere dos documentos acostados às fls. 42-70, a executada aderiu aos benefícios da Lei nº 11.941/2009, em 25/11/2009, a fim de quitar a dívida junto ao Fisco, por meio da modalidade de pagamento, mediante utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Em suas manifestações, a exequente não nega a opção feita pela executada, em pagar o débito à vista, com a utilização de prejuízo fiscal, de modo que anexou aos autos, demonstrativo da dívida expedido pela Procuradoria da Fazenda, em que consta tal situação nos cadastros fiscais (fls. 113-119). Entretanto, em suas razões recursais, alega que a referida opção não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que tal pedido não se trata de modalidade de parcelamento. Ocorre que de acordo com as Informações cadastrais da executada (fls. 158-159), documento expedido pela Receita Federal do Brasil em 19/12/2012, ambas as inscrições ora em cobrança, constam estar com a exigibilidade suspensa em razão da situação em que se encontram, qual seja, "ATIVA AJUIZADA PAG A VISTALEI 11941/09-PREJ FISCAL AGUAR." Do mesmo modo, na Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa (fl. 160). 8. Dessarte, é cediço que a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal (i) quando realizada antes da inscrição em Dívida Ativa, afasta um dos requisitos do 2º título executivo, e, portanto, provoca a nulidade da execução, nos termos dos artigos 586 e 618, I, do CPC/73, e (ii) quando posterior à inscrição do débito em dívida ativa, mas anterior ao ajuizamento da execução, evidencia a falta de interesse processual da exequente, o que impõe a extinção do processo nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC/73. Precedentes. 9. Considerando que a presente execução foi proposta em 17/12/2009, portanto após a opção feita pelo executado, inexistia interesse processual da União no ajuizamento da Execução Fiscal, uma vez que os créditos encontravam-se com a exigibilidade suspensa, revelando, portanto, flagrante nulidade dos títulos em cobrança (art. 151, VI do CTN). 10. Não conheço do pedido de majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios, formulado pela executada em suas contrarrazões, por não constituírem a via processual adequada, sendo imprescindível para tanto, a interposição de recurso. 11. Valor da Execução Fiscal em 30/11/2009: R\$584.388,52 (fl. 01). 12. Apelação da União desprovida.

(AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0525706-41.2009.4.02.5101, ADRIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA, TRF2 - 4ª TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.)

Voto no sentido de 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.

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 **20001754608v143** e do código CRC **a2ab6bfc**.

Informações adicionais da assinatura:
 Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
 Data e Hora: 18/7/2024, às 9:17:10

5094630-56.2021.4.02.5101

20001754608.V143