MARCA DE COMÉRCIO — REGISTRO — IMITAÇÃO

— Verifica-se imitação ilícita quando a marca legítima contém uma parte característica em sua denominação de fantasia e a outra, incriminada, reproduz com substituição, supressão ou acréscimo de letras, ou de sílabas, a parte verbal ou a denominação.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TÊRMO N.º 125.855

Resolução n.º 7.899 — Têrmo número 125.855. — Recurso n.º 8.038. — Recorrente: Dr. Wander A. G. — Recorridos: Companhia Progresso Nacional Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos e o D. N. P. I.

Marca — gemaltema

Vistos relatados e discutidos êstes autos em que é recorrente Dr. A. Wander A. G. e são recorridos Companhia Progresso Nacional Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos e requerente da marca acima referida e o D. N. P. I. que lhe concedera o registro — Resolvem os membros do C. R. contra os votos do Presidente e do Conselheiro Alberto Roselli, darem provimento ao recurso para o fim de denegar o registro, nos têrmos do parecer do Dr. Auditor.

Sala de Sessões, 16 de outubro de 1950. — *Clóvis Costa Rodrigues*, Presidente — *Francisco Glicério Neto*, Relator — *Edgar Simões Correia* — *Ruben Descartes G. Paula* — *Alberto Roselli* — *Emílio de Morais Vieira* — *Godofredo Maciel*, Auditor.

•

PARECER

1. Trata-se de registrar, a requerimento da Companhia Progresso Nacional Indústria Brasileira de Bebidas c Conexos, com sede na capital de São Paulo, a marca verbal Gemaltema, depositada com o têrmo 125.855, destinada a um produto alimentício em forma de farinha, granulado ou em cubos (cl. 41), conforme os exemplares de fls. 3 a 5.

2. Opôs-se-lhe a firma social Dr. A. Wander A. G., de Berne Suissa, proprietária da marca Jemalt, registrada em 1946, sob o n.º 93.289, prorrogação do registro n.º 41.854, de 1925, constante do processo anexo, a qual protege um preparado farmacêutico e dietético contendo malte (cl. 3).

3. Concedido o registro, recorreu dêsse despacho a referida firma suissa, com as alegações de fls. 12, replicadas pela recorida a fls. 14, recurso que julgamos improcedente, nos têrmos do parecer exarado a fls. 17, onde propusemos, afinal, a confirmação de despacho concessivo do registro.

Divergindo do nosso ponto de vista, o ilustre Conselheiro Relator fê-lo em razão de argumentos ponderáveis, que nos levaram a pedir vista do processo para lhe reexaminar a matéria, e de cujo reexame passamos a dizer.

4. Duas são aqui as marcas em conflito, ambas denominações *arbitrárias* ou de *fantasia*, assim chamadas aquelas que, criadas ou não pelo industrial ou comerciante, ou não se relacionam de modo algum com o produto em que são apostas, ou com êle apenas mantêm uma relação mais ou menos afastada.

Nesse caso o que constitui a marca é a própria denominação que, sem dúvida, alguma, pertencerá àquele que a imaginou e adotou como tal (Cfr. Bento de Faria, "Marcas de Fábrica", pág. 150).

Na composição das marcas dêsse gênero, sobretudo na indústria farmacêu-

tica, é comum o emprêgo de radicais tirados de palavra de uso geral, de prefixos e sufixos, para com êles formar nomes originais por meio dos processos linguísticos de justaposição e aglutinação.

Outras vêzes, procede-se pela supressão de letras ou sílabas de palavras conhecidas ou pela interpolação ou transposição dêsses elementos (Cfr. Gama Cerqueira, "Tratado da Propriedade Industrial", vol. I, n.º 161).

Quando se relacionam, mais ou menos, com os produtos a que se aplicam, tirados às suas denominações necessárias, pertencentes, portanto, ao domínio público, ninguém tem o direito de se apropriar dêsses elementos, a título exclusivo por isso mesmo que êles são do domínio público. Todos podem empregá-los na constituição de marca de fábrica ou de comércio, desde que não venham colidir com outras marcas já registradas por terceiros, possibilitando êrro ou confusão entre tais marcas assim constituídas.

Haja vista a marca Maltema, número 60.850 (proc. anexo), da Sociedade Maltema Ltda., que a transferiu à recorrida, marca essa registrada em 1944, depois da marca Jemalt da recorrente, registrada em 1925, ambas destinadas a produto dietético. São algo descritivas, ou evocativas, revelando a composição do produto à base de malte, mas perfeitamente conciliáveis, pois consideradas como devem ser, pelo conjunto verbal, não possibilitam êrro ou confusão: Jemalt e Maltema.

5. Note-se que a recorrida também havia pedido, com o têrmo n.º 125.857, o registro de marca Ovomaltema a que também se opôs a recorrente, arguindo-a de confundível com a sua marca, Ovomaltine, no que aliás conveio a oposta, desistindo do pedido.

Ora, se Ovomaltema poderia confundir-se com Ovomaltine, parece-nos pela mesma razão, que Gemaltema pode confundir-se com Jemalt, alí por substituição da sílaba final, *ine* por *ema*, aqui por substituição do *J* inicial por *G* (consoante esta que antes de "*e*" e "*i*" tem no português o mesmo som que o *J*) e pelo acréscimo da sílaba *ema*, ou seja, em vez de Jemalt, Gemaltema.

Não remove tal possibilidade de êrro ou engano a classificação dos produtos nos respectivos registros: *Jemalt*, na classe 3, Gemaltema na classe 41. Quando se trata de indústrias inteiramente diversas, observa o ilustre Gama Cerqueira, a questão da coexistência de marcas industriais semelhantes, fàcilmente se resolve... Tratando-se, porém, de indústrias similares acrescenta, pensamos, como Ailart, que a marca já empregada em uma não deve ser admitida em outra, se não existir entre os respectivos produtos uma diferença sensível, devendo-se ainda levar em conta a possibilidade de querer o titular da marca ampliar sua indústria, abrangendo outros ramos similares, caso em que ficaria impedido de usar sua marca, se a outro concorrente fôsse lícito registrá-la. Assim, mesmo com a divisão dos produtos em classes, conclui o douto tratadista, o risco de confusão não fica definitivamente afastado, havendo casos em que a mesma marca, ou marca semelhante, aplicada a produtos pertencentes a classe diversas, pode dar lugar a êrro ou confusão. Para solução dessas questões e para se decidir se dois produtos diferem suficientemente entre si, de modo a ser possível o emprêgo em ambos, da mesma marca, não é bastante verificar se pertencem a classes diferentes, se são suscetíveis de se substituirem um ao outro, ou de serem aceitos, um pelo outro, por parte do consumidor; mas é necessário indagar-se, principalmente, se o comprador pode ser induzido em êrro por supor, dada a afinidade entre os dois produtos, que ambos são fabricados pelo mesmo industrial, cuja marca é conhecida (Cfr. "Privilégios e Marcas", vol. II, n.º 64).

6. Nem importa que a recorrida seja titular da marca registrada Maltema. O que aqui importa, decisivamente, é saber se a recorrida, titular dessa marca registrada, Maltema, pode recompô-la, transformando-a em Gemaltema, para produto do mesmo gênero que o já

protegido pela marca registrada, Jemalte, da recorrente.

Pareceu-nos, à primeira vista, que as duas poderiam coexistir, parecer que modificamos.

7. Embora a recorrida já seja titular da marca Maltema, a qual coexiste pacìficamente com a marca Jemalt, da recorrente, ambas evocativas, lembrando, mais ou menos, a matéria prima dos respectivos produtos, já o mesmo não se pode dar com a nova marca Gemaltema, proposta a registro, em relação a Jemalt.

As duas denominações devem ser consideradas pelo aspecto de conjunto; mas, ainda que decomposta fôssem em seus elementos mórficos, as diferenças pelo exame ou confrontação de uma a outra, diferenças aliás mínimas, seriam, de todo em todo, neutralizadas pelas semelhanças, realmente notáveis, entre Jemalt e Gemaltema. Ora, dadas duas marcas em conflito mormente quando verbais, deve-se julgar a possibilidade de êrro ou confusão entre elas, pelas suas semelhanças, e não pelas suas diferenças. Quer dizer, nos têrmos da lei, se as diferenças não forem tais e tantas que se evidenciam desde logo, sem exame ou confrontação, a lei considera verificada a semelhança ilícita, isto é, a possibilidade de êrro ou confusão, ainda que não trate dos mesmos produtos ou artigos, senão de artigos ou produtos semelhantes, congêneres ou afins (Código, art. 95, n.º 17).

E os autores, refletindo êsse pensamento da lei, também declaram, entre outros casos: Verifica-se a imitação ilícita — quando a marca legítima contém uma parte característica em uma denominação de fantasia e a outra incriminada, reproduz com substituição supressão ou acréscimo de letras ou *mesmo de alguma sílaba*, a parte verbal ou a denominação (Cfr. Almeida Nogueira, "Marcas Industriais", vol. I, n.º 373).

Nessas condições, reconsiderando nosso parecer anterior (fls. 17), propomos, de acôrdo com o ilustre Conselheiro Relator, o provimento do recurso, para o efeito de ser o registro afinal denegado.

Conselho de Recursos, 14 de outubro de 1950 — *Godofredo Maciel*, Auditor.

*

PARECER

Requereu a Cia. Progresso Nacional Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos, sediada em São Paulo, o registro da expressão — Gemaltema — destinada a assinalar um produto alimentício, na classe 14, ao que se opôs a sociedade anônima Dr. A. Wander A. G., estabelecida em Berna, titular da marca Jemalt (n.º 41.854), cujo processo está em apenso, referente a preparado farmacêutico e dietético, contendo malte.

2. Apesar de opiniões contrárias ao registro, emitidos pelo Chefe da Seção de Interferência e pelo Diretor da Divisão de Marcas (fls. 11 verso), foi o pedido deferido pelo despacho do Diretor-Geral do DNPI., de 14 de agôsto de 1947, do qual recorreu a oponente, por meio da petição de fls. 12, reiterando sua argumentação anterior.

3. Impugnando as razões do recurso declara a recorrida ser titular da marca — Maltema — registrada sob ns. 80.850, 97.445 e 97.800 o que, a seu ver, facilita ao consumidor filiar a êsses registros a expressão registrada — Gemaltema — alega, ainda, que desistiu de registrar as marcas Gemalt e Ovomaltema, tão logo teve conhecimento da oposição apresentada pela ora recorrente.

4. Não parece ao Dr. Auditor que haja coincidência, pelo que opina seja confirmado o despacho concessivo do registro (fls. 17).

5. Lamento divergir de S. Excia., pois, a meu ver, o registro da expressão Gemaltema incidiria na proibição constante do art. 95, n.º 17, do C. P. I. Penso que se trata de uma reprodução, com acrescentamento, de marca alheia já registrada, a saber: Jemalt — Ema e os consumidores seriam induzidos a êrro ou confusão. Por outro la-

do, se a recorrida já possui marca Maltema, que não se confunde com Jemalt, não vejo motivo para que se lhe conceda o uso de Gemaltema, cuja semelhança com a da recorrente sòmente poderá apresentar inconvenientes, possibilitando confusão que antes não existia.

6. Em tais condições, dando pela colidência arguída desde as razões da oposição, uma vez que se trata de registrar marca destinada a proteger produto alimentício, de inegável afinidade com o "preparado farmacêutico e dietético contendo malte" coberto pelas reivindicações constantes da marca de propriedade da recorrida, dou provimento ao recurso para o efeito de denegar afinal o registro aqui impetrado.

Conselho de Recursos, em 11 de setembro de 1951. — *Francisco Glicério Neto*, Relator.