

RECURSO ESPECIAL Nº 1.104.349 - RJ (2008/0250951-4)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES LTDA
ADVOGADO : ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S)
RECORRIDO : CATERPILLAR INC.
ADVOGADO : TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO QUANTO À SEMELHANÇA DE MARCAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 65, ITEM 17, DA LEI 5.772/71 E AO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. MARCAS DISTINGUÍVEIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS COMPARADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 65, item 17, da Lei 5.772/71 e o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, ao proibirem a reprodução e imitação de marcas, evitam que o consumidor venha a ser confundido e visam impedir a concorrência desleal, pois, sem essas regras, marcas novas poderiam tentar entrar no mercado consumidor valendo-se da boa fama e aceitação que uma outra marca mais antiga porventura possuísse.
2. No caso em liça, não se verifica violação a tais normas, pois a marca "*CAT com figura de pirâmide*", da ora recorrida, não é reprodução ou imitação da marca "*MR. CAT com figura de pato*", de propriedade da ora recorrente. Com efeito, são marcas perfeitamente distinguíveis, que não geram confusão nem associação entre si. Ademais, o núcleo da marca da ora recorrente, o vocábulo "*MR. CAT*", é locução comum, de origem da língua inglesa, não se tratando, portanto, de um vocábulo originalmente criado pela recorrente, com uma singularidade própria. Deve-se considerar, também, que a marca que a recorrida pretende registrar é extraída das três primeiras letras de sua famosa marca "*CATERPILLAR*", consolidada e de expressiva notoriedade em diversos segmentos de máquinas pesadas, no mundo todo.
3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre os julgados em comparação.
4. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentaram oralmente os Drs. Luiz Edgard Montauray Pimenta, pela parte recorrente, e Mauro Pedrosa Gonçalves, pela

Superior Tribunal de Justiça

parte recorrida Caterpillar Inc.

Brasília, 24 de setembro de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator



RECURSO ESPECIAL Nº 1.104.349 - RJ (2008/0250951-4)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES
LTDA
ADVOGADO : ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S)
RECORRIDO : CATERPILLAR INC.
ADVOGADO : TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator): Cuida-se de recurso especial interposto por CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES LTDA, doravante CALYPSO BAY, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2ª Região).

Narram os autos que CATERPILLAR INC, em 4/2/1993, apresentou perante o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI pedido de registro da marca "*CAT com figura de pirâmide*", para identificar produtos como camisas, jaquetas, cachecóis, meias, calçados, botas e outros artigos de vestuário.

Com fundamento nos arts. 65, itens 17 e 79, da Lei 5.772/71, o INPI indeferiu o processamento do pedido de registro porque a marca pretendida se confundiria com outras marcas já existentes, tais como: CAT'S (fl. 75), de propriedade da empresa Cat's Moda e Confecções Ltda.; e "*MR. CAT com figura de pato*" (fl. 77), pertencente à Free Lance Confecções de Couro Ltda. Tal decisão foi objeto de recurso administrativo, o qual foi indeferido conforme decisão à fl. 89.

Em face desse indeferimento, a CATERPILLAR INC, ora recorrida, propôs, em 30/4/1997, ação ordinária contra o INPI, FREE LANCER CONFECÇÕES DE COURO LTDA. e MARIAGE MODA LTDA, na qual pleiteava a anulação do ato administrativo do INPI que indeferira seu pedido de registro da marca "*CAT e figura de pirâmide*".

Em sentença às fls. 283-287, o il. magistrado de piso julgou procedente o pedido para "*(...) determinar ao INPI o regular prosseguimento do pedido de registro da marca mista 'CAT e figura de pirâmide', na classe 25, subclasses 10, 20 e 30 (...)*" (fl. 604).

Superior Tribunal de Justiça

Em petição à fl. 535, CALYPSO BAY, ora recorrente, informa que é a sucessora da empresa FREE LANCER CONFECÇÕES DE COURO LTDA.

Inconformados, o INPI e CALYPSO BAY interpuuseram apelações, as quais foram desprovidas, nos termos do v. acórdão assim ementado (fl. 845):

"DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. DISTINTIVIDADE ENTRE AS MARCAS EM COTEJO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR.

I - A sentença recorrida julgou procedente o pedido, para determinar ao INPI o regular prosseguimento do pedido de registro da marca mista CAT e figura de pirâmide, na classe 25, subclasses 10, 20 e 30, formulado pela autora.

II - O confronto se dá entre as marcas mistas que têm em comum o elemento CAT ('MR. CAT com figura de pato' e 'CAT com figura de pirâmide'), para designar 'roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem' (classe 25), atuando as empresas, portanto, no mesmo segmento do mercado.

III - Não há óbices à coexistência pacífica de marcas que guardem certa similaridade pois, ao contrário das marcas criadas a partir de palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultar da combinação de termos comuns ao vocabulário.

IV - Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim. Desse modo, o registro da marca será viável quando apresentada na forma mista, suficientemente distintiva, mediante apresentação de um tipo de letra, desenho, figura ou qualquer outro elemento distintivo. É a hipótese. A expressão CAT com figura de pirâmide sob a letra 'A', reveste-se de suficiente estilização, dotando o sinal da distinção necessária para ser registrado como marca. Desse modo, entendo afastada a possibilidade de o consumidor associá-la ou confundi-la com a marca da apelante (MR. CAT com figura de pato), inexistindo a preconizada violação ao art. 65, item 17, da Lei nº 5.772/71.

V - Apelações conhecidas e não providas."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls. 859-867).

Inconformada, CALYPSO BAY interpôs o presente recurso especial, no qual alega violação ao art. 65, item 17, da Lei 5.772/71 e ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, uma vez que o v. acórdão *a quo* entendeu não existir óbice à coexistência pacífica das marcas ora discutidas.

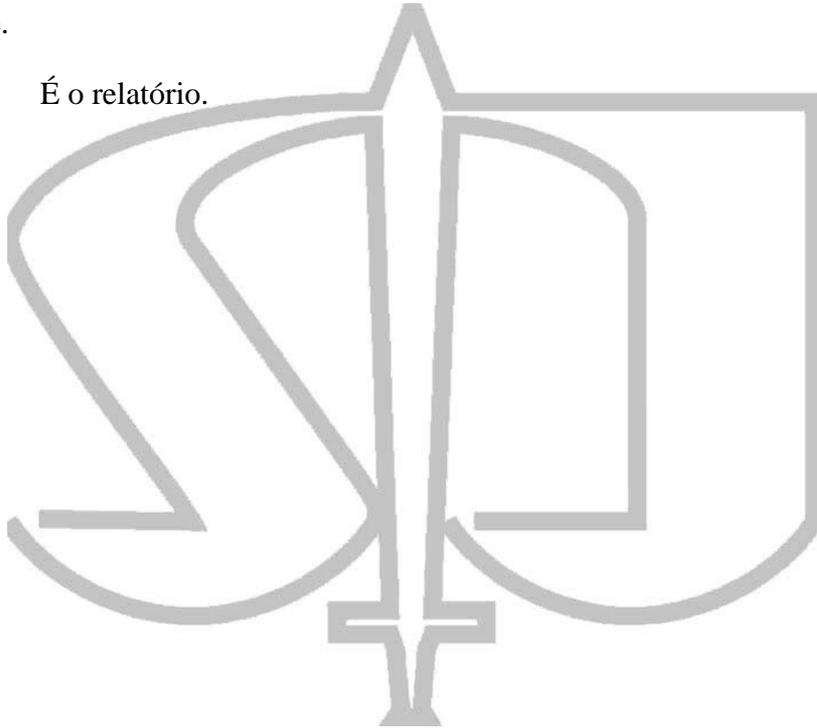
Superior Tribunal de Justiça

Aduz que, nos Estados Unidos da América, o órgão competente para marcas e patentes indeferiu seu pedido de registro da marca "*MR. CAT com figura de pato*", porque conflitaria com a marca da ora recorrida. Afirma que aquele entendimento também deve ser adotado no Brasil.

Pela divergência jurisprudencial, a recorrente aponta dois paradigmas que, no seu entender, corroboram suas alegações.

Apresentadas contrarrazões (fls. 924-942), pugnando-se pelo desprovimento do apelo nobre.

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.104.349 - RJ (2008/0250951-4)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES LTDA
ADVOGADO : ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S)
RECORRIDO : CATERPILLAR INC.
ADVOGADO : TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator): Como relatado, a ora recorrente afirma que o v. acórdão regional, ao determinar que o INPI continuasse o processo administrativo de registro de marca da ora recorrida, teria violado o art. 65, item 17, da Lei 5.772/71 e o art. 124 da Lei 9.279/96, pois as marcas seriam destinadas ao mesmo tipo de produtos, roupas e calçados, podendo causar confusão aos consumidores.

Nesse diapasão, insta destacar os aludidos dispositivos legais:

- da Lei 5.772/71:

"Art. 65. Não é registrável como marca:

(...)

*17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, **que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;**"*

- da Lei 9.279/96:

"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;**"*

Acerca do tema em discussão, assim assentou o v. aresto estadual (fls. 842-843):

"No caso em questão, o confronto se dá entre as marcas que têm em comum o elemento CAT, para designar 'roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem' (classe 25), atuando as empresas, portanto,

Superior Tribunal de Justiça

no mesmo segmento do mercado.

Entendo que não há óbices à coexistência pacífica de marcas que guardem certa similaridade pois, ao contrário das marcas criadas a partir de palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultar da combinação de termos comuns ao vocabulário.

Observa-se que, dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.

Desse modo, o registro da marca será viável quando apresentada na forma mista, suficientemente distintiva, mediante apresentação de um tipo de letra, desenho, figura ou qualquer outro elemento distintivo. É a hipótese.

A expressão CAT com figura de pirâmide sob a letra 'A', reveste-se de suficiente estilização, dotando o sinal da distinção necessária para ser registrado como marca. Desse modo, entendo afastada a possibilidade de o consumidor associá-la ou confundi-la com a marca da apelante (MR. CAT com figura de pato), inexistindo a preconizada violação ao art. 65, item 17, da Lei nº 5.772/71."

Sobre a proibição inserta no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, na doutrina de direito marcário, destaca-se a lição de **Douglas Gabriel Domingues**:

"Reproduzir a marca é copiá-la servilmente, de fora idêntica, sem disfarces, enquanto que imitar a marca é a cópia a que se acrescentam ou suprimem outros elementos, buscando maliciosamente torná-la diferente da marca copiada.

(...)

Destinando-se a distinguir produtos idênticos ou semelhantes, a marca não pode deixar de ser distinta sob duplo aspecto: ser característica em si mesma, possuir cunho próprio, na expressão de Afonso Celso, e distinguir-se das outras marcas já empregadas."

(in Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp. 431-432)

Convém registrar que a Lei 5.772/71 foi revogada pela Lei 9.276/96, de 14 de maio de 1996. Ademais, o referido art. 124, XIX, praticamente repete a norma do art. 65, item 17. Assim, os comentários doutrinários ora destacados também se prestam à norma inserta no artigo revogado.

Com efeito, o art. 65, item 17, da Lei 5.772/71 e o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, acima transcritos, são de fundamental importância para se evitar que o consumidor possa vir a ser confundido, e, também, para evitar a concorrência desleal, pois, sem essa proibição, marcas

Superior Tribunal de Justiça

novas poderiam tentar entrar no mercado consumidor valendo-se da boa fama e aceitação que uma outra marca mais antiga porventura possuísse.

No entanto, considerando a doutrina ora homenageada, bem como o contexto estabelecido no v. acórdão regional, deve-se rejeitar a apontada infringência dos artigos apontados como violados, pois, ao contrário do alegado no apelo nobre, a marca "*CAT com figura de pirâmide*" da ora recorrida, cuja continuidade de trâmite do procedimento administrativo de registro foi determinada, não aparenta ser "reprodução" ou "imitação" da marca "*MR. CAT com figura de pato*", de propriedade da ora recorrente. Com efeito, trata-se de marcas perfeitamente distinguíveis, que não geram confusão nem associação entre si.

Não se pode ignorar que o núcleo da marca da ora recorrente é o vocábulo "MR. CAT", locução comum, de origem da língua inglesa, não se tratando, portanto, de um vocábulo originalmente criado pela recorrente, com uma singularidade própria. Também é importante salientar que a marca que a recorrida pretende registrar é extraída das três primeiras letras de sua famosa marca "CATERPILLAR", consolidada e de expressiva notoriedade em diversos seguimentos de máquinas pesadas, no mundo todo.

Por sua vez, o indeferimento do registro da marca "*MR CAT com figura de pato*", pelo órgão competente nos Estados Unidos da América, não tem maior relevância para a solução do presente litígio, pois o registro, no referido país, se submete a regras outras, e não às insertas nas Leis brasileiras n. 5.772/71 e n. 9.279/96.

Pela alínea "c", o apelo não merece melhor sorte, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre os julgados em comparação.

No primeiro paradigma (fls. 906-910), Apelação n. 2001.01.00.018985-4, oriundo do eg. TRF-1ª Região, relatado pela então em. **Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti**, hoje Ministra que honra esta eg. Turma, não se faz presente a aludida similitude, pois neste caso as marcas em conflito tinham praticamente mesma grafia ("D'ARCA" e "ARCA") e não tinham nenhuma gravura associada ao referido nome, logo, eram marcas notadamente confundíveis e associáveis.

Por seu turno, o segundo paradigma (fls. 892-905), o REsp 62.770/RJ, de relatoria do em. **Ministro Waldemar Zveiter**, DJ de 6/5/1997, também não apresenta a referida similitude porque as marcas em comparação (REAL Turismo e Viagens LTDA e REAL Turismo LTDA)

Superior Tribunal de Justiça

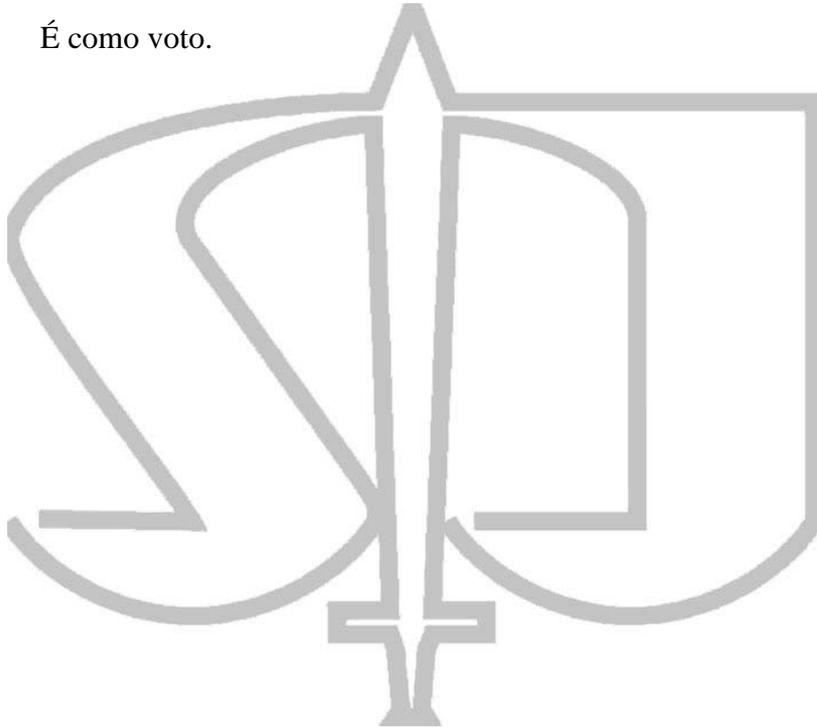
possuíam praticamente idêntica grafia e não tinham símbolos a elas associados. Dessa forma, eram facilmente confundíveis.

Como já dito, as marcas aqui examinadas são marcas mistas, compostas por vocábulos e figuras, portanto distinguíveis, incapazes de gerar confusão e associação entre si.

Dessa forma, ausente a similitude fático-jurídica, inexistente a alegada divergência jurisprudencial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.104.349 - RJ (2008/0250951-4)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES
LTDA
ADVOGADO : ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S)
RECORRIDO : CATERPILLAR INC.
ADVOGADO : TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. Presidente, inicialmente cumprimento os advogados que se utilizaram da tribuna, Luiz Edgard Montaury Pimenta e Mauro Pedroso Gonçalves. Agradeço pela entrega de memoriais. Acompanho o voto de V. Exa.

NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2008/0250951-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.104.349 / RJ**

Números Origem: 199751010098455 9700098451

PAUTA: 24/09/2013

JULGADO: 24/09/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES LTDA
ADVOGADO : ALLINE AMARAL MARTINS E OUTRO(S)
RECORRIDO : CATERPILLAR INC.
ADVOGADO : TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA**, pela parte RECORRENTE: CALYPSO BAY ARRENDAMENTO DE MARCAS E PATENTES LTDA

Dr(a). **MAURO PEDROSO GONÇALVES**, pela parte RECORRIDA: CATERPILLAR INC.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.