
Originalidade é requisito para que marca seja exclusiva

Duas marcas que foram criadas a partir de palavras comum podem conviver pacificamente, já que para pedir a exclusividade é preciso que haja originalidade. O entendimento é da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A Turma concedeu à empresa Cartepillar Inc. o registro de sua marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

A empresa, sediada no estado americano do Illinois, ajuizou ação na Justiça Federal porque o INPI negou o registro da marca administrativamente. O instituto considerou que o nome da marca *Cat* poderia se confundir com a marca *Mr. Cat*, que já tem registro no INPI.

A *Mr. Cat* conta hoje com 24 lojas no Rio de Janeiro e mais 39 espalhadas por diversas capitais brasileiras e comercializa calçados, peças de vestuário e acessórios, como cintos e bolsas. Já a Caterpillar, apesar de ser mais conhecida por produzir máquinas pesadas para a agricultura e para a construção, produz também itens de uso pessoal, como roupas, tênis, botas, chaveiros e relógios.

A primeira instância foi favorável a Caterpillar. A Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes, proprietária da marca *Mr. Cat* e INPI recorreram ao TRF-2. O relator, juiz federal convocado Guilherme Calmon, ponderou que o caso envolve confronto entre marcas que utilizam o mesmo elemento nominal *Cat*, mas ponderou que as duas marcas podem conviver pacificamente, porque ambas, ao contrário das marcas criadas a partir de palavras inéditas, não têm originalidade, por resultar da combinação de termos comuns do 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”, considerou.

Guilherme Calmon ainda ressaltou que a marca *Cat* traz uma figura triangular abaixo da vogal “A”, o que a estiliza, “não confundindo o consumidor com as outras marcas”, concluiu.

Processo 1997.51.01.009845-5

Date Created

20/12/2007