

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.114.745 - RJ (2009/0074190-5)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO E OUTRO(S)
MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES CAMARINHA E
OUTRO(S)
RECORRIDO : SKECHERS USA INC II
ADVOGADO : DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I - O v. acórdão regional explicitou de forma clara e fundamentada suas razões de decidir. Assim, a prestação jurisdicional, ainda que contrária à expectativa da parte, foi completa, restando inatacada, portanto, a liberalidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 131 do Código de Processo Civil.

II - Na hipótese, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art. 460 do Código de Processo Civil.

III - O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Superior Tribunal de Justiça

IV - A discussão acerca da notoriedade ou não da marca "SKECHERS" deve ser observada tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ.

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, a Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, negar provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 02 de setembro de 2010(data do julgamento)

Superior Tribunal de Justiça

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.114.745 - RJ (2009/0074190-5)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
PROCURADOR : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES CAMARINHA
E OUTRO(S)
RECORRIDO : SKECHERS USA INC II
ADVOGADO : DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional, em que se alega violação dos artigos 124, incisos V, XIX e XXIII e 129, "caput", e § 1º da Lei 9.279/96; 131 e 460 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial.

Os elementos existentes nos autos noticiam que LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", ora recorrente, impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, em face do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o objetivo de cancelar a decisão que deferiu pedido de registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida, "SKECHERS USA INC II".

Em suas razões, sustentou que, em 10/06/1991, protocolou perante o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, pedido de registro da marca "SKETCH", o qual foi concedido em 19/11/1996. Todavia, segundo aponta, em 06/12/1994, a ora recorrida, "SKECHERS USA INC II", empresa norte-americana, apresentou pedido de registro da marca "SKECHERS" perante a autarquia supramencionada.

Tal pedido de registro restou indeferido pelo INPI, com fundamento no art. 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96. Contudo, em setembro de 2003, o INPI deu provimento a recurso administrativo interposto pela empresa norte-americana, ora recorrida, para reformar sua decisão e, ato contínuo, conceder-lhe o registro da marca "SKECHERS".

Aponta que, ao deferir o pedido de registro da marca "SKECHERS"

Superior Tribunal de Justiça

em favor da ora recorrida, "SKECHERS USA INC II", o INPI teria violado direito líquido e certo, bem como os artigos 124, inciso XIX, da Lei 9.276/96 e 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

O r. Juízo da 35ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro/RJ concedeu a segurança, ao entendimento de que, dentre outros fundamentos: "(...) Os documentos acostados pela impetrante (reportagens de jornal, fotos, catálogos) mostram seu investimento em marketing e divulgação de seus produtos, que englobam cintos, sapatos e roupas masculinas em geral (fls. 50/63). A expansão da marca SKETCH, da empresa impetrante, certamente sofrerá prejuízos com a coexistência da marca da assistente (SKECHERS), já que as duas, além de serem praticamente idênticas na fonética, englobam o mesmo ramo de atividade, o que facilmente induzirá o consumidor a erro ou confusão." (fls. 292)

E, no dispositivo da sentença, o r. Juízo Federal foi categórico: "(...) CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar, para declarar a ilegalidade do ato que deferiu o registro da marca "SKECHERS" (processo N. 818209313), mantendo o indeferimento do pedido de registro (processo N. 81737130), devendo a autarquia proceder ao arquivamento dos processos administrativos em questão e às devidas anotações."

Irresignados, o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial e a empresa norte-americana "SKECHERS USA, INC II", admitida como assistente litisconsorcial, ora recorrida, apresentaram apelação (fls. 297/303, 315/328, respectivamente), oportunidade em que o egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deu provimento a ambos os recursos, por maioria de votos. A ementa do julgado está assim redigida:

**"DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: PROTEÇÃO
INDEPENDENTE DE ATIVIDADE EM TERRITÓRIO NACIONAL.
CRITÉRIOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA COLIDÊNCIA.**

1. Marca "SKECHERS" é mundialmente conhecida em seu ramo de atividades, e é também, elemento da denominação de uma das maiores produtoras de calçados dos Estados Unidos da América, gozando da proteção estendida à marca notoriamente conhecida.

2. Não há óbice à convivência entre a marca "SKETCH" e as marcas "SKECHERS", pois, se atuam na mesma classe por um lado, por outro comercializam produtos diversos (calçados e roupas) - a especialidade, como princípio, não se confunde com as divisões de classe operadas pelas convenções de Genebra e Nice.

3. Apelo provido."

Os embargos de declaração de fls. 400/412 restaram improvidos às

fls. 427/431.

Em suas razões recursais, a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", sustenta, em síntese, que não há, no v. acórdão, os motivos pelos quais se considera a marca "SKECHERS" notoriamente conhecida. Aponta, também, que a decisão extrapolou os limites do pedido. Alega, ainda, que, após o registro de sua marca perante o INPI, goza de proteção tendo em conta o princípio da territorialidade. Assevera, também, que não é possível a concessão de registro de marca idêntica na mesma classe. Aduz, igualmente, que a marca "SKECHERS" se confunde com a marca "SKETCH", de sua propriedade, tanto do ponto de vista fonético quanto no aspecto ortográfico, levando, no seu entender, à possibilidade de confusão entre os consumidores. Diz, finalmente, que o registro de sua marca se deu anteriormente, o que leva à conclusão de que possui prioridade na exploração da marca "SKETCH".

Devidamente intimados, os recorridos, SKECHERS USA, INC. II e o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, apresentaram suas contrarrazões às fls. 566/582 e 601/612, respectivamente. A primeira, em suas razões, apontou que as marcas "SKETCH" e "SKECHERS" podem coexistir. E o segundo diz, em resumo, que as regras acerca da análise de colidência são dinâmicas e devem ser interpretadas com a realidade de seu tempo.

Proferido juízo negativo de admissibilidade (fls. 614/615), esta Relatoria determinou a subida dos autos para melhor exame, por força do agravo de instrumento n. 1077029/RJ.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.114.745 - RJ (2009/0074190-5)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I - O v. acórdão regional explicitou de forma clara e fundamentada suas razões de decidir. Assim, a prestação jurisdicional, ainda que contrária à expectativa da parte, foi completa, restando inatacada, portanto, a liberalidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 131 do Código de Processo Civil.

II - Na hipótese, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art. 460 do Código de Processo Civil.

III - O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

IV - A discussão acerca da notoriedade ou não da marca "SKECHERS" deve ser observada tendo em conta a fixação dada

Superior Tribunal de Justiça

pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ.

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA:

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito.

A controvérsia aqui agitada reside no exame da legalidade da concessão da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida e se tal circunstância revela colidência ou não com a marca "SKETCH", de propriedade da ora recorrente.

Inicialmente, acerca da suposta violação ao art. 131, do Código de Processo Civil, registra-se que a efetiva prestação jurisdicional tem como premissa basilar a fundamentação das decisões judiciais, consoante se extrai do artigo 93,

Superior Tribunal de Justiça

inciso IX, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, não se pode vislumbrar a alegada nulidade, pois, segundo se extrai do v. acórdão recorrido, a questão relativa à notoriedade da marca "SKECHERS" foi devidamente enfrentada pelo Tribunal Regional, em estrita consonância com o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado do magistrado.

Na verdade, o v. acórdão regional explicitou de forma clara e fundamentada suas razões de decidir. Assim, a prestação jurisdicional, ainda que contrária à expectativa da parte, foi completa, restando inatacada, portanto, a liberalidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 131 do Código de Processo Civil.

De igual forma, não prospera a alegação de ofensa ao art. 460 do Código de Processo Civil. É certo que tal dispositivo traduz o princípio da adstrição do julgador, quer dizer, ao decidir o litígio, o juiz deve atentar para os limites objetivos e subjetivos da lide. E, no caso dos autos, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art. 460 do Código de Processo Civil.

Resumidamente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., ora recorrente, em 10/06/1991, protocolou perante o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, pedido de registro da marca "SKETCH", o qual foi concedido em 19/11/1996. Contudo, segundo aponta, em 06/12/1994, a ora recorrida, "SKECHERS USA INC II", empresa norte-americana, apresentou pedido de registro da marca "SKECHERS" perante a autarquia supramencionada que, inicialmente, com fulcro art. 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, restou indeferido. Tal decisão, por meio de recurso administrativo, foi reformada em setembro de 2003, ocasião em que permitiu-se a utilização, pela ora recorrida, da marca "SKECHERS".

De fato, o pedido de registro que fora inicialmente deferido decorreu em favor da ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., especificamente da marca "SKETCH" que, doravante, passou a identificar seus produtos. Assim, é certo que, do ponto de vista cronológico-temporal, haveria prioridade. Contudo, e aí reside a controvérsia dos presentes autos, o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, deferiu o registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida. Tal decisão restou mantida pelo v. acórdão do Tribunal Regional, sob fundamento de que se trata de marca mundialmente conhecida, nos termos do que dispõe o art. 126, "caput", da Lei de Propriedade Industrial.

Vale recordar, a propósito, a redação contida no art. 126, "caput", da

Superior Tribunal de Justiça

Lei 9.279/1966, *in verbis*: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil." (grifamos)

E, para melhor compreensão da matéria, diz o artigo artigo 6º bis da Convenção da União de Paris, em vigor no Brasil por força do Decreto n. 75.572/75, que: "*Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.*"

É certo que o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial (*ut* REsp n. 658.702/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezini, DJ de 21/08/2006).

Dentro desse contexto, no caso dos autos, o egrégio Tribunal Regional afirmou, categoricamente, que: "*(...) a marca SKECHERS é mundialmente conhecida em seu ramo de atividades, sendo hoje uma das maiores empresas de calçados dos EUA. É para situações como essa que foi incluída a aludida proteção na Convenção Unionista de Paris, sem sombra de dúvidas relevante marco na proteção da propriedade intelectual. Portanto, não interessa determinar anterioridade de registro ou caducidade, porque a marca é notoriamente conhecida.*" (fls. 392)

Descabe, portanto, nesse momento, discutir acerca da notoriedade ou não da marca SKECHERS. Essa, na verdade, é uma premissa que esta Corte Superior deve observar, tendo em conta, a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como esta a questão, demandaria o

Superior Tribunal de Justiça

reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n.º 7/STJ.

De qualquer sorte, sobreleva a questão relativa à concessão do registro de marca na mesma classe. Veja-se, por um lado, em favor da ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., outorgou-se os registros ns. 25.10 - roupas e acessórios do vestuário de uso comum (inclusive calçados) - ns. 25.20 - roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes (inclusive calçados) - n. 25.50 - roupas e acessórios descartáveis do vestuário geral -, ambos da Classe 25 da Classificação de Produtos e Serviços instituída pelo Ato Normativo n. 51 do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Por outro lado, concedeu-se para a ora recorrida, "SKECHERS USA INC II", os registros ns. 25.10, 25.20 e 25.30 - roupas e acessórios do vestuário de uso profissional -, da mesma Classe 25 da Classificação de Produtos e Serviços instituída pelo Ato Normativo n. 51 do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Em face de tal circunstância, o v. acórdão recorrido entendeu, por maioria, que: *"(...) Por outro lado, não há problema em princípio na convivência entre a marca "SKETCH" e a marca "SKECHERS", pois se atuam na mesma classe por um lado, por outro comercializam produtos diversos (calçados e roupas). A especialidade, como conceito, não se confunde com as divisões de classe operadas pelas convenções de Genebra e Nice"* (fls. 392).

Com efeito, dispõe o artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, que não é passível de registro *"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"*. Como se vê, o objetivo da Lei é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

No caso dos autos, *data venia*, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

Na verdade, enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de

vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, "SKECHERS USA INC II", atua na comercialização de roupas e acessórios voltados para a prática de esportes. Se de um lado, estão, de fato, na mesma classe de produtos, fato tido por incontroverso nos presentes autos, de outro, tal circunstância, *data venia*, não leva, necessariamente, à conclusão de que há colidência entre as marcas, capaz, por si só, de gerar dúvida nos consumidores.

É certo que os ramos comerciais em que atuam são distintos. Enquanto que a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH" comercializa produtos de vestuário e acessórios, na linha esporte fino, como é possível observar dos *folders* juntados às fls. 50, 51, 52 e 54, a ora recorrida, "SKECHERS USA INC II", por sua vez, tem como objetivo o fornecimento de acessórios e calçados de uso esportivo.

Dentro desse contexto, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos presentes autos, já se decidiu:

"DIREITO MARCÁRIO. PROTEÇÃO DA MARCA. EXCLUSIVIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS.

1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido (princípio

da especialidade), não abrangendo esta exclusividade, como anota a melhor doutrina, produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, "excetuadas as hipóteses de marcas notórias" (REsp 550.092/SP, Relator, Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 11/04/2005).

Assim sendo, conhece-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento.

É o voto.

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2009/0074190-5

REsp 1.114.745 / RJ

Números Origem: 200351015406348 200702010072927

PAUTA: 24/08/2010

JULGADO: 24/08/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO E OUTRO(S)

MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES CAMARINHA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SKECHERS USA INC II

ADVOGADO : DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA E OUTRO(S)

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA**, pela parte RECORRIDA: **SKECHERS USA INC II**

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Massami Uyeda, conhecendo em parte do recurso especial e, nessa parte, negando provimento, pediu vista, antecipadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrichi. Aguardam os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS).

Brasília, 24 de agosto de 2010

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

Secretária

RECURSO ESPECIAL Nº 1.114.745 - RJ (2009/0074190-5)

RELATOR : **MINISTRO MASSAMI UYEDA**
RECORRENTE : LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO E OUTRO(S)
MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
PROCURADOR : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES
CAMARINHA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SKECHERS USA INC II
ADVOGADO : DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA E OUTRO(S)

VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de recurso especial interposto por LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TRF - 2ª Região, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando cancelar decisão que deferiu pedido de registro da marca “SKECHERS”, de propriedade da recorrida SCKECHERS USA INC II (fls. 02/11).

Em suas razões, sustentou a impetrante que, em 10/06/1991, protocolou perante o INPI pedido de registro da marca “SKETCH”, o qual foi concedido em 19/11/1996. Aduz que a recorrida SCKECHERS USA INC II teria apresentado pedido de registro da marca “SKECHERS”, o qual foi inicialmente indeferido, mas, por ocasião do julgamento de recurso administrativo perante a autarquia, foi concedido.

Sentença: o Juízo da 35ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro/RJ concedeu a segurança (fls. 289/293).

Acórdão: inconformados, os recorrentes interpuseram recurso de apelação (fls.297/303 pelo INPI e fls. 305/308 por SKECHERS USA INC II). O

TRF - 2ª Região deu, por maioria, provimento a ambos os recursos, em acórdão assim ementado (fls. 392/394):

DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: PROTEÇÃO INDEPENDENTE DE ATIVIDADE EM TERRITÓRIO NACIONAL. CRITÉRIOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA COLIDÊNCIA.

1. Marca “SKECHERS” é mundialmente conhecida em seu ramo de atividades, e é também, elemento de denominação de uma das maiores produtoras de calçados dos Estados Unidos da América, gozando de proteção estendida à marca notoriamente conhecida.

2. Não há óbice à convivência entre a marca “SKETCH” e as marcas “SKECHERS”, pois, se atuam na mesma classe por um lado, por outro comercializam produtos diversos (calçados e roupas) – a especialidade, como princípio, não se confunde com as divisões de classe operadas pelas convenções de Genebra e Nice.

3. Apelo provido

Embargos de declaração: interposto por LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA às fls. 400/412, foi rejeitado (fls. 427/431).

Recurso especial: interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, aponta, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 124, V, XIX e XXIII e 129, “caput” e §1º, da Lei 9.279/96 e arts. 131 e 460 do CPC (fls. 453/479).

O i. Min. Relator Massami Uyeda proferiu voto conhecendo parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negando-lhe provimento, para afastar a alegação de violação dos arts. 131 e 460 do CPC e, no tocante à alegação de ofensa aos arts. 124, V, XIX e XXIII e 129, “caput” e §1º, da Lei 9.279/96, entender que “o objetivo da Lei é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal” e na hipótese dos autos “não se observa de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas “SKETCH”, de propriedade da ora recorrente e, “SKECHERS”, da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana”.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Revisados os autos, decido.

Superior Tribunal de Justiça

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, resultou de um processo evolutivo pautado pela necessidade e preocupação com a inserção do Brasil na comunidade internacional, no tocante à proteção aos direitos de propriedade industrial.

Uma das inovações trazidas por esse diploma legal foi a dicotomia “marca de alto renome *versus* marca notoriamente conhecida”, que representam, respectivamente, exceções aos princípios da especificidade e da territorialidade.

A marca de alto renome (art. 125 da Lei 9.279/96), assim denominada em razão de seu reconhecimento extrapolar seu ramo de atividade, possui proteção especial assegurada em todas as classes (proteção absoluta), conquanto seja registrada no Brasil. A marca notoriamente conhecida (art. 126 da Lei 9.276/96), por outro lado, prescinde de prévio depósito ou registro no país, daí se falar em exceção ao princípio da territorialidade. Sua proteção, contudo, não é absoluta, mas restrita à classe de serviços e produtos na qual obteve notoriedade.

Não há se olvidar, todavia, que a realidade do mundo moderno tem sido pautada pela ampliação do acesso aos meios eletrônicos de comunicação e pela diversificação estratégica de atividades de comércio e indústria, muitas vezes dentro de uma mesma empresa, o que exige uma releitura do princípio da especificidade.

Essa releitura deve se dar com os olhos voltados às funções do instituto jurídico da marca, tanto do ponto de vista público, no sentido de promover a defesa do consumidor, que pode ser facilmente confundido, quanto do ponto de vista privado, com o intuito de auxiliar o titular da marca no combate à concorrência desleal.

Dessa forma, uma interpretação mais consentânea com a nova realidade permite que, ainda que duas determinadas marcas sejam atuantes na mesma classe, se possa admitir a sua coexistência, conquanto não exista

possibilidade de confusão por parte dos consumidores.

Nesse sentido, as lições de Gama Cerqueira (*Tratado de Propriedade Industrial* . São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p.780):

O princípio da especialidade, entretanto, não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se as regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e as possibilidades de confusão.

Na hipótese dos autos, não vislumbro a possibilidade de ser o consumidor ludibriado, porquanto, ainda que pertencentes à mesma classe, as marcas “SKETCH” e “SKECHERS”, como bem ponderou o i. Min. Relator, representam empresas atuantes em ramos distintos, o que não macula a garantia de identificação, pelo consumidor, do produto de sua preferência.

Por fim, não prospera a alegação de ofensa aos arts. 131 e 460 do CPC, visto que a prestação jurisdicional se deu forma completa e estrita aos limites do pedido.

Forte nessas razões, acompanho na íntegra o voto do i. Min. Relator.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2009/0074190-5

REsp 1.114.745 / RJ

Números Origem: 200351015406348 200702010072927

PAUTA: 24/08/2010

JULGADO: 02/09/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MAURÍCIO VIEIRA BRACKS**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO COLUCCINI CORDEIRO E OUTRO(S)

MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARÃES CAMARINHA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SKECHERS USA INC II

ADVOGADO : DIEGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA E OUTRO(S)

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

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, a Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nesta parte, negou provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 02 de setembro de 2010

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária