

Arcor ganha briga com Yahoo e volta a produzir guloseima

A Arcor do Brasil pode reativar a linha de produção dos chicletes Yahoo. A indústria argentina de guloseimas, que distribui mais de duas mil toneladas diárias de produtos para 120 países, levou a melhor na briga que trava na Justiça com a americana Yahoo Inc, que presta serviços de internet. Ao analisar o mérito da disputa, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o nome Yahoo não é marca de alcance e exclusividade geral e pode ser usada em outros campos de atividades econômicas. Cabe recurso.

Os chicletes Yahoo eram produzidos na fábrica de Rio das Pedras (na região de Piracicaba), uma das cinco unidades da Arcor no Brasil, e exportada para a Argentina. A produção está interrompida por decisão da Justiça paulista, em Medida Cautelar, confirmada pelo STJ. O caso envolve suposta concorrência desleal e uma ação judicial para abstenção de uso de marca.

O TJ paulista manteve sentença da juíza Gisela Ruffo, da Vara de Rio das Pedras. Ela julgou improcedente a ação proposta pela Yahoo Inc contra a Arcor do Brasil.

O debate girou em torno do que significa marca de alto renome ou de alcance geral. O Código de Propriedade Industrial confere uso exclusivo ao titular de marca de alcance geral e dá à empresa proteção especial em todos os ramos de atividade. A definição dessa qualificadora de marca foi delimitada por resolução do Instituto Nacional de Propriedade Industrial que estabeleceu regras para a definição da marca.

A Yahoo Inc é uma empresa americana de comunicação, comércio e mídia global pela Internet, criada em abril de 1995, com cerca de US\$ 2 milhões. A marca tem sede na Califórnia e escritórios espalhados em países da Europa, Ásia, América Latina, Canadá e Estados Unidos.

No julgamento de mérito, a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu, com base no trabalho de peritos, que o nome Yahoo não poderia ser qualificado como de alto renome porque só 20% das pessoas que não usam internet conheciam a marca.

A Turma julgadora observou que a notoriedade da marca não impede que em outro ramo econômico o mesmo nome seja usado. Além disso, para os desembargadores, o uso da marca acontece em outro país porque as gomas de mascar fabricadas no Brasil pela Arcor são exportadas e comercializadas na Argentina. Segundo o Tribunal de Justiça, naquele país o nome Yahoo usado pela empresa de alimentos está devidamente registrado e autorizado e, sendo assim, não aponta qualquer prejuízo para a Yahoo Inc.

“A marca Yahoo não exerce um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença”, afirmou o relator, Marcus Andrade.

A ação

A Yahoo Inc e a Yahoo do Brasil Internet bateram às portas da Justiça paulista para obrigar a Arcor do Brasil a suspender a produção, embalagem, importação ou exportação de qualquer produto que utilizasse a marca Yahoo. No processo, também reclamaram o recolhimento dos chicletes da marca Yahoo já produzidos que se encontrassem fora da sede, filiais ou armazéns.

O pedido, de natureza cautelar, foi associado a uma ação de perdas e danos pelo uso indevido da marca, solicitando que a produção e comercialização do produto cessassem imediatamente.

A antecipação da tutela foi indeferida em primeira instância. A Yahoo Inc apelou da decisão ao Tribunal de Justiça, que concedeu a antecipação para que a Arcor interrompesse a fabricação e exportação das gomas de mascar. A disputa não parou por aí. A empresa alimentícia entrou com medida cautelar no Superior Tribunal de Justiça reclamando efeito suspensivo da decisão até o julgamento de mérito.

A Arcor sustentou que estava comprovado que produzia os chicletes, exclusivamente, para o mercado argentino. Assim, não existe a possibilidade de confusão do consumidor se os dois produtos fossem expostos em um mesmo estabelecimento comercial, nem concorrência desleal, de acordo com a empresa.

Ela sustentou que a concessão da liminar seria imprescindível para impedir a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, na eventualidade de interrupção de sua produção de gomas de mascar para comercialização na Argentina. Disse que esse fato acarretaria redução de seu faturamento no Brasil, transferindo tributos e empregos para empresa de seu grupo naquele país.

A Arcor sustentou, ainda, que a produção e estoque na fábrica brasileira são direcionados apenas para a finalidade de comercialização no mercado argentino, onde já possui registro de marca em vigor para seu produto com base em autorização concedida pela própria Yahoo Inc.

Alegou, ainda, que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo se fundamentou na Lei 9.279/96 (que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial) no artigo referente a marcas notoriamente conhecidas, mas aplicou equivocadamente a proteção prevista para os casos de marcas de alto renome.

Na época, a relatora, ministra Nancy Andrighi, não concedeu a liminar, concluindo que não ficou comprovada a possibilidade de dano irreparável, uma vez que a própria Arcor afirmava poder fabricar o produto na Argentina, onde é comercializado. E extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

Inconformada, a indústria de produtos alimentícios recorreu ao próprio STJ pretendendo que a questão — antes analisada apenas pela relatora — fosse submetida à apreciação de todos os integrantes da 3ª Turma Julgadora, que manteve a extinção da cautelar.

Date Created

01/04/2008