



CARLN
Nº 70017934308
2006/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. EMPRESA ESTRANGEIRA PROPRIETÁRIA DA MARCA AGRICHEM, COM REGISTRO NA AUSTRÁLIA. POSTERIOR ADOÇÃO DA MARCA AGRIQUEM POR EMPRESA BRASILEIRA QUE VEIO A DEPOSITÁ-LA JUNTO AO INPI. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE PROVIDO. NULO O REGISTRO, NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM FACE DA INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 8º DA CUP. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A despeito de apenas a marca notoriamente conhecida, ou a de alto renome, constituir exceção ao princípio da territorialidade, modo a dispensar registro no país em que postulada a proteção, tal não implica impossibilidade de o estrangeiro, titular de marca não-notória, opor-se ao registro de marca idêntica no Brasil, sob a alegação de registro anterior em seu país de origem, com base no permissivo do art. 166 da Lei 9.279/96. Irrelevância de a autora não ter exercido o direito de prioridade assegurado pelo art. 4º da CUP. Procedência do pedido, em grau de recurso, fundada não só no disposto no art. 8º da CUP, mas também no art. 6 septies, inc. I, do mesmo diploma. Posto não se possa atribuir má-fé na utilização da marca da autora pela ré, a existência de dolo ou fraude não são pressupostos de configuração da concorrência desleal, sendo devida indenização pelo uso da marca alheia. Recurso provido. Unânime.

APELAÇÃO CÍVEL

DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL

Nº 70017934308

COMARCA DE PORTO ALEGRE

AGRICHEM MANUFATURING PTY
LTD

INTERESSADO

AGRIQUEM COMERCIAL LTDA

APELADO

AGRICHEM DO BRASIL LTDA

APELANTE



CARLN
Nº 70017934308
2006/CÍVEL

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, **à unanimidade, em dar provimento ao recurso.**

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores **DES. NELSON JOSÉ GONZAGA E DESA. NARA LEONOR CASTRO GARCIA.**

Porto Alegre, 26 de março de 2009.

DES. CLÁUDIO AUGUSTO ROSA LOPES NUNES,
Relator.

RELATÓRIO

DES. CLÁUDIO AUGUSTO ROSA LOPES NUNES (RELATOR)

Cuida-se de recurso de apelação interposto por AGRICHEM MANUFATURING PTY E AGRICHEM DO BRASIL LTDA, da sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada contra AGRIQUEM COMERCIAL LTDA., com o objetivo de compelir a ré a abster-se da utilização da marca AGRIQUEM e receber indenização por perdas e danos.

Em razões (fls. 485-507), a apelante afirma possuir anterioridade no uso da marca “Agrichem”, cuja titularidade é da empresa australiana co-autora, sócia majoritária da apelante Agrichem do Brasil Ltda. O registro da marca, na Austrália, ocorreu em 1990, ou seja, em data anterior a do arquivamento dos atos constitutivos da apelada (1996), prevalecendo o direito da autora de usar a referida marca. Salaria que os produtos de ambas as partes de destinam ao mesmo público consumidor, o



CARLN
Nº 70017934308
2006/CÍVEL

que pode ocasionar confusão, pois, caso o consumidor não seja devidamente informado, pode supor que os produtos provenham da mesma empresa. Configurada, portanto, a concorrência desleal. Aduz que conforme o art. 8º da Convenção da União de Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635/92), os nomes empresariais não podem estar sujeitos a qualquer registro especial, bastando a simples adoção do nome com a constituição da pessoa jurídica, no Brasil ou no exterior, para que marca goze de proteção. Refere que a subordinação do nome comercial a um registro especial implica descumprimento das normas da Organização Mundial do Comércio. Por fim, assevera que o nome da empresa apelante, mesmo não sendo registrado no Brasil, goza de proteção, por ter sido registrado em um país membro da União, no caso, a Austrália.

Vieram contra-razões (fls. 519-524), afirmando a apelada que a marca “Agriquem” e seus produtos estão registrados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul desde 1996, e que somente em 2004 a apelante instaurou processo administrativo perante o INPI questionando os registros da apelada. Alega que somente em 21.08.2000 a apelante registrou a marca “Agrichem” junto ao INPI, isto é, mais de um ano após o pedido da apelada. Refere que os produtos da apelante somente passaram a ser comercializados no Brasil no ano de 2001, através da empresa Hortec Sementes Ltda. Aduz que a criação de seu nome deu-se através da junção dos vocábulos “agri” (de agricultura) e “quem” (de Sanachem). Salaria que quando a empresa ré foi constituída, em 1996, inexistiam no mercado nacional produtos identificados pela expressão “Agrichem”, razão pela qual não há que se falar em contrafação da marca, e que a apelante buscou o registro, no Brasil, em data posterior ao pedido realizado pela apelada. Refere que para que exista a proteção do nome empresarial estabelecida pela Convenção da União de Paris é necessário que a marca seja notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, o que não foi



CARLN
Nº 70017934308
2006/CÍVEL

demonstrado nos autos. Alega que a apelante não observou o prazo de seis meses estipulado na Convenção da União de Paris, para que pudesse ter prioridade de registro no Brasil. Assevera, outrossim, que a apelante não demonstrou a notoriedade de sua marca no seu ramo de atividade. Aduz que não cabe a alegação de concorrência desleal, na medida em que não foram comprovados, pela apelante, os prejuízos causados pela apelada no que atine ao uso da marca.

Remetidos a este Tribunal, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Verificado junto ao *site* do INPI o cancelamento administrativo da marca da ré, por iniciativa da autora, foi determinada a manifestação das partes sobre o fato superveniente.

Sobrevieram manifestações das autoras e da ré, respectivamente, nas fls. 541/543 e 545/555.

É o relatório, que submeti à douda revisão, com observância dos artigos 549, 551 e 552 do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

V O T O S

DES. CLÁUDIO AUGUSTO ROSA LOPES NUNES (RELATOR)

Prospera a irresignação da apelante.

O julgador de primeiro grau fundamentou o juízo de improcedência no fato de a marca australiana não ser notoriamente conhecida no país de origem, pressuposto, em seu entender, para a aplicação do disposto no art. 6º bis, da Convenção da União de Paris, e haver a ré depositado a marca “Agriquem”, junto ao INPI, em 14 de junho de 1999, com registro concedido em 25 de novembro de 2003, enquanto a autora somente vai a pleitear o registro da marca Agrichem junto ao INPI em 21.08.2000.



CARLN
Nº 70017934308
2006/CÍVEL

Com efeito, conforme o princípio da territorialidade, o registro da marca em determinado país confere-lhe proteção apenas no território daquele, exceção feita às marcas notórias e às de alto renome.

No entanto, a despeito de apenas a marca notoriamente conhecida, ou a de alto renome, constituir exceção ao princípio da territorialidade, modo a dispensar registro no país em que postulada a proteção, tal não implica impossibilidade de o estrangeiro, titular de marca não-notória, opor-se ao registro de marca idêntica no Brasil, sob a alegação de registro anterior em seu país de origem, com base no permissivo do art. 166 da Lei 9.279/96.

Não fosse assim, garantida estaria a atuação de parasitários que, por meio de oportunistas pedidos de registro de marcas estrangeiras que passem a despontar com sucesso no exterior, tornar-se-iam titulares de tais marcas no país, com a única intenção de cobrar royalties daquelas empresas, para operarem sob sua própria marca no Brasil. Como já afirmei quando do julgamento do AI 70016003279, “nos casos em que tal intuito se revela claro, a proteção devida em função do depósito cede ao dever do Estado brasileiro de proteção ao nome comercial estrangeiro, ainda que não registrado, nos termos do art. 8º da Convenção da União de Paris, a que o Brasil aderiu. O Judiciário não pode ser conivente com tais condutas – *(embora, no caso concreto, não se esteja a imputá-las à ré)*, pois que sua função, não custa lembrar, é exatamente a de dizer quando a burocracia perde o sentido e requisitos formalistas podem ser afastados, bem como, principalmente, fomentar o desenvolvimento econômico lastreado no trabalho.

No caso dos autos, ao que informa o documento da fl. 35, a empresa Agrichem Manufacturing Industries PTY LTD, da qual é subsidiária Agrichem do Brasil Ltda, foi constituída em 25/07/1990, na cidade de Brisbane, Estado de Queensland, Austrália. No ano de 1995, depositou



CARLN
Nº 70017934308
2006/CÍVEL

sua marca para registro junto ao Escritório do Registro de Marcas da Austrália, o qual veio a ser deferido no ano de 1998, conforme documento da fl. 78.

De outro lado, a ré Agriquem Comercial Ltda foi constituída, com registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1996, tendo depositado sua marca para registro no INPI no ano de 1999, com deferimento no ano de 2003.

Dessa forma, não resta dúvida de que a empresa estrangeira, no âmbito internacional, teve prioridade no registro, tanto de seus atos constitutivos, quanto da marca propriamente dita.

O Brasil, através do Decreto nº. 75.572/75, aderiu à Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 20 de março de 1888, na forma da revisão de Estocolmo de 1967.

A procedência do pedido, portanto, encontra fundamento não só no disposto no art. 8º da CUP, mas também no art. 6 septies, inc. I, do mesmo diploma, com o seguinte teor:

“Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido a seu favor do registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.”

Referido dispositivo foi recepcionado pelo art. 166 da Lei 9.279/96, nos seguintes termos:

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.



CARLN
Nº 70017934308
2006/CÍVEL

Portanto, foi valendo-se dos princípios estabelecidos na CUP que a autora, exitosamente, como restou incontroverso nos autos, veio a opor-se ao deferimento do registro da marca no Brasil.

Com efeito, conforme a própria ré expôs nos autos, o INPI concedeu-lhe o registro da marca AGRIQUEM em 25.11.2003, decisão da qual a autora interpôs recurso em 13.7.2004, dentro do prazo previsto no art. 169 da Lei 9.279/96, com superveniente decisão de nulidade do registro da marca AGRIQUEM, em 31.7.2007. Veja-se o dispositivo da decisão informada no site do INPI:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE CONHECIDO E PROVIDO. NULO O REGISTRO, NOS TERMOS DO ART. 168 DA LEI 9279/96, EM FACE DA INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 8º DA CUP.

A circunstância de as autoras não terem exercido o direito de prioridade assegurado pelo prazo do art. 4º da CUP é irrelevante, visto que isso não implica, como já asseverado, impossibilidade de o estrangeiro opor-se ao registro de marca idêntica à sua no Brasil dentro do prazo previsto no art. 169 da Lei 9.279/96.

Assim, inviável a coexistência de ambas as marcas no mercado, pois, praticamente idênticas, prejudicadas na sua função principal, que é a de distinguir produtos do mesmo ramo de atividade, como no caso, em que as litigantes dedicam-se à produção e/ou comércio de produtos químicos usados na agricultura, horticultura, silvicultura e nutrição de plantas (laudo, fls. 308).

Impositiva, portanto, a procedência do pedido, a fim de obstada a utilização da marca AGRICHEM (ou AGRIQUEM), de propriedade da autora Agrichem Manufacturing PTY LTD, pela ré.



CARLN
Nº 70017934308
2006/CÍVEL

Por fim, no tocante ao pedido de indenização, é incontroverso seu cabimento, a teor do disposto nos arts. 208 e 210, da Lei nº. 9.279/96.

Posto não se possa atribuir má-fé na utilização da marca da autora pela ré, a existência de dolo ou fraude não são pressupostos de configuração da concorrência desleal, assim como o reconhecimento do dever de indenizar independe da verificação de dano em concreto, a ser apurado na fase de liquidação.

Conforme o preceituado no art. 208 da Lei 9.279/96, “a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”, o que, naturalmente, deverá ser objeto de liquidação por artigos.

O termo inicial, para fins de apuração do dano material, é fixado em 11 de outubro do ano de 2000, data em que indubitavelmente a ré tomou conhecimento da notificação promovida pelas autoras, conforme resposta de fls. 133 e ss.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido, a fim de condenar a ré a abster-se do uso da expressão AGRIQUEM, seja como marca de produto, seja em sua designação comercial, pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar da publicação deste acórdão, com o que torno definitiva a medida de antecipação de tutela de fls. 177, bem como para condená-la à indenização do dano patrimonial, a ser apurado em liquidação de sentença por artigos, nos termos supra explicitados. Condeno a apelada em custas e honorários, estes arbitrados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

DES. NELSON JOSÉ GONZAGA (REVISOR) - De acordo.

DESA. NARA LEONOR CASTRO GARCIA - De acordo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



CARLN
Nº 70017934308
2006/CÍVEL

DES. CLÁUDIO AUGUSTO ROSA LOPES NUNES - Presidente - Apelação
Cível nº 70017934308, Comarca de Porto Alegre: "DERAM PROVIMENTO
AO RECURSO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: FLAVIO MENDES RABELLO