

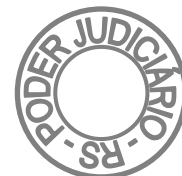
COMARCA DE PORTO ALEGRE  
16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL  
Rua Márcio Veras Vidor (antiga Rua Celeste Gobato), 10

---

**Nº de Ordem:** 743/06  
**Processo nº:** 001/1.05.0225239-5  
**Natureza:** Ordinária - Outros  
**Autor:** Agrichem Manufacturing Pty Ltd  
Agrichem do Brasil Ltda  
**Réu:** Agriquem Comercial Ltda  
**Juiz Prolator:** Juiz de Direito - Dr. Flavio Mendes Rabello  
**Data:** 02/08/2006

**VISTOS ETC.**

**AGRICHEM MANUFACTURING PTY. LTD. e AGRICHEM DO BRASIL LTDA** ajuizaram **AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE ATO, CONCORRÊNCIA DESLEAL, PERDAS E DANOS cumulada com tutela antecipada** contra **AGRIQUEM COMERCIAL LTDA** alegando que a primeira autora é uma empresa australiana originalmente constituída em 21.10.1986 e que ao longo dos tempos vem investindo em pesquisas tecnológicas visando aprimorar seus produtos agriquímicos para agricultura, horticultura e florestamento. Sustentaram que a segunda autora é subsidiária brasileira da primeira, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo desde 29.05.2000. Relataram que os produtos assinalados com a marca "Agrichem", industrializados pela empresa australiana, vêm sendo importados para o Brasil e aqui distribuídos pela empresa Hortec Sementes Ltda e agora também pela segunda requerente. Destacaram que as marcas estrangeiras registradas pela primeira autora em 02.10.1998 perante o Escritório do Registro de Marcas Australianos e em 20.04.1999 junto ao Escritório da Propriedade Intelectual estão devidamente protegidas em nosso País pelo art. 6º da Convenção da União de Paris. Aduziram que, inobstante os direitos adquiridos legalmente pelas autoras, a ré constituiu-se como pessoa jurídica em 12.03.1996, adotando como razão social "Agriquem Comercial Ltda" e atuando no mesmo segmento mercadológico, o que causa confusão entre os consumidores. Ressaltaram que em 14.06.1999 a demandada depositou pedidos de registros da marca "Agriquem" junto ao

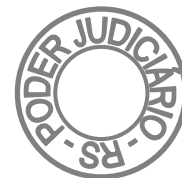


Instituto Nacional da Propriedade Industrial que transgridem frontalmente a legislação marcaria nacional e internacional. Ressaltaram que a pretensão aos registros e utilização da marca “Agriquem” por parte da ré são atitudes ilícitas vedadas pelo art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96. Mencionaram que a ré na notificação encaminhada à empresa Hortec Sementes Ltda em 11.07.2000 confessa a igualdade entre as expressões “Agriquem” e “Agrichem” e a confusão gerada ao público consumidor. Em face da anterioridade dos registros das marcas “Agrichem” alegaram que em 27.09.2000 notificaram a requerida para que se abstinhasse do uso da expressão “Agriquem” como marca e parte integrante de sua razão social. Sustentaram que a adoção indevida das marcas e do nome comercial da autora representa injusta fruição de seu talento e criatividade, prática que encontra óbice no art. 4º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como que seus direitos de propriedade e exclusividade merecem reconhecimento e respeito por parte da ré. Ressaltaram que tem o direito de impedir que a ré empregue nome igual para assinalar e distinguir produtos idênticos e/ou similares, praticando crime de concorrência desleal, segundo dispõe o art. 195, incisos III, IV e V, da Lei 9.279/96. Pleitearam perdas e danos e lucros cessantes com fundamento nos artigos 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96 combinado com os artigos 159 e 1.059 do Código Civil. Em sede de antecipação de tutela postularam que a ré cesse imediatamente o uso da expressão “Agriquem”, a qualquer título, a fim de garantir e proteger direito material das autoras e do consumidor.

Juntaram documentos (fls. 24/140).

Deferida a antecipação de tutela requerida, fixando-se multa diária em R\$ 5.000,00 (fl. 177).

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 209/220) alegando, preliminarmente, o indeferimento da petição inicial, haja vista que por possuir registros concedidos pelo INPI da marca “Agriquem” deveria ter ingressado perante a Justiça Federal com ação de nulidade de registros de marcas. Sustentou a ausência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela e que o provimento pretendido não guarda íntima relação com a pretensão de direito material deduzida em juízo, em claro desatendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Relatou que quando a empresa ré foi criada em 1996 não existia no mercado nacional produtos identificados pela expressão “Agrichem”, motivo pelo qual não há que se falar em contrafação de marca. Sustentou que quando as autoras lançaram seus produtos no mercado brasileiro (2001), passaram a comercializar fertilizantes foliares, produtos totalmente distintos de defensivos agrícolas comercializados pela ré. Aduziu que está constituída há mais de cinco anos sob a insígnia “Agriquem” e que o prazo prescricional para requerer a alteração de nome comercial alheio é de cinco anos. Ainda, ressaltou que a Convenção de Paris garante o direito de precedência de registro de marca pelo período de seis meses, deixando as autoras de fazer valer no Brasil, após a concessão do registro da marca no Exterior, a prioridade de registro no País. Mencionou que a marca “Agrichem” não é notória, sendo impossível presumir o conhecimento prévio se não houve divulgação da mesma no Brasil. Alegou que foi surpreendida pelo surgimento no mercado de produtos identificados pela expressão “Agrichem” anos após a constituição de sua empresa e do encaminhamento da marca no INPI.



Mencionou serem inverídicas as acusações de contrafação e de concorrência desleal e que as autoras não demonstraram o dolo por parte da demandada. Postulou a improcedência da demanda e a condenação da autora nos consectários legais e nas penas de litigância de má-fé. Juntou documentos (fls. 221/232).

Houve réplica (fls. 234/251).

Desacolhida a preliminar de indeferimento da inicial (fls. 260).

Deferida a realização de perícia (fl. 264), sendo apresentados quesitos pelas partes e nomeado assistente técnico pelas autoras (fls. 269/270 e 271/275).

Laudo pericial juntado às fls. 302 a 331.

Manifestação das partes sobre o laudo pericial (fls. 345/352 e 357/358).

Laudo complementar (fls. 360/365).

Manifestação das partes (fls. 377/382 e 384/385).

As partes apresentaram memoriais (fls. 418/446 e 4451/456).

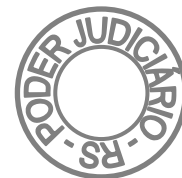
## É O RELATO.

## PASSO A DECIDIR.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de prescrição sustentada pela ré no tocante ao prazo para postular a alteração de nome comercial.

Com efeito, a Súmula 142 do Superior Tribunal de Justiça, posteriormente cancelada, estabelecia que o prazo prescricional para exigir a abstenção do uso de marca comercial era de vinte anos. O Código Civil de 1916 igualmente contemplava o prazo prescricional de vinte anos (art. 177). Com o advento do Código Civil de 2002, o artigo 1167 ao tratar do nome empresarial estabeleceu que *cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei do contrato*. Assim, não incide, no caso concreto, a prescrição alegada.

Restou demonstrado nos autos que a empresa australiana “AGRICHEM MANUFACTURING INDUSTRIES Pty. Ltd.” é detentora dessa denominação desde 25.07.1990, sendo que a mesma havia sido originalmente constituída em 21.10.1986 sob a denominação MOSSIDE PTY. LIMITED. (fls. 30/38).



Entretanto, a alegação da autora de que utiliza perante os órgãos competentes australianos a marca “AGRICHEM” antes da data do arquivamento dos atos constitutivos da ré no Brasil, prevalecendo o seu direito em usar a expressão como marca e como núcleo de seu nome empresarial em detrimento da ré, não serve de fundamento para a procedência da demanda.

Analisando os documentos juntados pelas partes (fls. 222/226 e as informações trazidas pelo perito (fl. 304) é possível constatar que os produtos fabricados pela ré com a insígnia “AGRIQUEM COMERCIAL LTDA” estão presentes e registrados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul desde 06.02.1996, não sabendo precisar o perito a data em que a autora passou a comercializar os produtos identificados pela marca “AGRICHEM”, constatando apenas que a autora está constituída perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo desde 29.05.2000.

Outrossim, observa-se que a ré depositou na data de 14.06.1999 pedidos de registro da marca “Agriquem Comercial Ltda” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, os quais foram concedidos em 25.11.2003.

Em contrapartida, somente em 13.07.2004 a autora instaurou Processo Administrativo perante o INPI questionando os registros efetuados pela ré, conforme esclarecido pelo perito à fl. 310, tendo, por sua vez, pleiteado registro da marca “Agrichem” junto ao INPI apenas em 21.08.2000, isto é, mais de um ano após o pedido da demandada, conforme documentos de fl. 315 e 317.

Assim, em nosso país, observa-se que a autora buscou o registro de tal marca em data posterior ao pedido realizado pela requerida, não favorecendo a sua pretensão o fato de estar registrada na Austrália desde 1986.

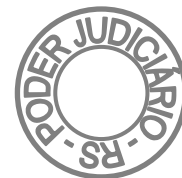
Com efeito, a Convenção da União de Paris utilizada como esteio à pretensão das autoras, na qual o Brasil foi país signatário original, garante o direito de precedência de registro de marca nos seguintes termos:

*Art. 4º*

*a) Quem tiver feito regularmente o depósito de um pedido de patente de invenção, de um modelo de utilidade, de um desenho ou modelo industrial, de uma marca de fábrica ou de comércio, em qualquer dos países contratantes, ou o seu representante legal, gozará, para realizar o depósito nos outros países, e ressaltamos os direitos de terceiros, de um direito de prioridade durante os prazos que vão determinados.*

...

*c) Os prazos de prioridade supra mencionados serão de doze meses para os privilégios de invenção e os modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos*



*e modelos industriais, bem como para as marcas de fábrica ou de comércio.*

Analisando o dispositivo citado, percebe-se que as autoras não exerceram o direito de precedência de registro previsto na Convenção de Paris, ou seja, deixaram de fazer valer no Brasil o prazo de seis meses após a concessão do registro da marca no Exterior para ter prioridade de registro no nosso País.

Ainda, o art. 8º da Convenção da União de Paris, citado pelas autoras, dispõe:

*“Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.*

Enquanto isso, a Lei nº 9.279/96 estabelece:

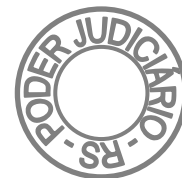
*“Art. 126: A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.*

*Art. 129: A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.*

*§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.*

Imperiosa a transcrição dos dispositivos mencionados acima, pois são pertinentes ao julgamento da lide. Embora Brasil e Austrália façam parte integrante dos Países da Convenção da União de Paris não se pode julgar esta demanda, utilizando como base a superioridade do art. 8º da Convenção de Paris, como pretende a requerente.

Ocorre que para a proteção do nome empresarial estabelecida pela Convenção de Paris é necessário, mesmo não precisando de depósito ou registro no Brasil, que a marca seja notoriamente conhecida em seu ramo de atividade. De acordo com o art. 126 da Lei nº 9.279/96, a exigência da notoriedade da marca é prevista nos termos do art. 6º da Convenção de Paris.



Nesse sentido, importante tecer algumas considerações sobre o conceito de notoriedade da marca segundo a doutrina:

*“A notoriedade da marca representa, portanto um fato, uma circunstância, em que a marca conquista grande conhecimento do público, o qual a relaciona com o produto ou serviço assinalado...Mas mesmo falando-se na notoriedade como fato da realidade e derivada de um alto grau de conhecimento do público, verifica-se uma dificuldade em definir o que seja notoriedade de uma forma clara e sintética. Na realidade, a dificuldade encontrada diz respeito às formas que levam uma marca a ser conhecida. Isso porque, apesar de ser um fato que se mede pelo conhecimento do público, seja do público consumidor ou do público em geral, as formas para avaliar esse conhecimento do público são as mais diversificadas. **Pode-se, portanto, dizer que a notoriedade constata-se pelo conhecimento do público, mas a forma com que se dá esse conhecimento são as mais variadas possíveis ...***

***A marca notoriamente conhecida excepciona o princípio da territorialidade das marcas, pois reconhece às marcas pertencentes a nacionais dos países-membros da União proteção independente do registro ... (grifei)***

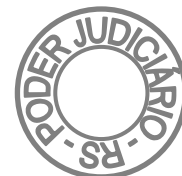
*Para que obtenham essa proteção, as marcas devem ser consideradas ‘notoriamente conhecidas’. Não há, como já considerado quando da análise da lei interna, uma definição precisa de marca notoriamente conhecida. Mas pode-se depreender do texto convencional que são marcas que possuem um elevado grau de conhecimento por parte do público consumidor, no país em que se reclama a proteção”*

(MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: RT, 2003, pp. 78/79).

Dessa forma, pela conceituação doutrinária de notoriedade, não há como considerar que a marca “Agrichem” seja notória, pois a sua simples menção não leva à idéia direta de um produto específico e conhecido do público.

Nesse sentido, destaca-se as seguintes ementas:

***APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. UTILIZAÇÃO DE MARCA. DECRETO Nº 75.572/75. LEI Nº 9.279/96. PRECEDÊNCIA DE REGISTRO. Exurgindo dos autos que, em território brasileiro, a empresa autora buscou o registro da marca questionada em data posterior ao pedido realizado pela ré, não merece acolhida a postulação, não favorecendo a sua pretensão o fato de estar registrada no Chile há muitos***

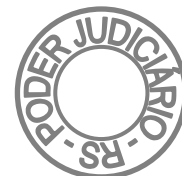


*anos. Além disso, no Brasil, a demandante pertence a um Grupo que explora o ramo de guias telefônicos no Brasil, utilizando outra marca. Em sentido contrário, a ré comprovou com os documentos juntados sua efetiva atuação em nosso país, utilizando com notoriedade a marca ora em litígio. Para a incidência da proteção do nome empresarial estabelecida pela Convenção de Paris, é necessário, mesmo não precisando de depósito ou registro no Brasil, que a marca seja notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, o que inexistiu com a recorrente. E, não havendo ilicitude na conduta da recorrida, inexistiu qualquer possibilidade de indenização por perdas e danos. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70014168603, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 23/03/2006)*

**ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA NOTÓRIA. INEXISTÊNCIA DO REGISTRO. ILEGITIMIDADE DO PEDIDO.** Não há uma definição precisa de marca notoriamente conhecida, mas se pode depreender do texto convencional que são marcas internadas num elevado grau de conhecimento por parte do público consumidor, no país em que se reclama a proteção. Em não se tratando de marca notória, a teor dos artigos 126 da Lei 9.279 e art. 6 bis da Convenção de Paris, o registro é requisito para legitimar alguém a discutir sobre a abstenção do uso de marcas. Assim, só tem legitimidade para postular a abstenção do uso, quem está legalmente protegido a defender o direito específico, quem é o titular de registro no órgão próprio, quem tem esta exclusividade. Inteligência do art. 129 da Lei da Propriedade Industrial. **SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.** (Apelação Cível Nº 70003684594, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clarindo Favretto, Julgado em 21/08/2003)

Logo, inexistindo nos autos comprovação acerca do reconhecimento e notoriedade da marca "AGRICHEM", ônus que incumbia a autora nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, não há como invocar o artigo 8º da Convenção de Paris e nem o artigo 126 da Lei 9.279/96, o que leva à conclusão de que não merece amparo a pretensão das autoras de impedir a ré de utilizar a expressão "AGRIQUEM" em seus produtos.

Igualmente, não há que se falar em concorrência desleal, pois, conforme referido pelo perito à fl. 304, os produtos da empresa SANACHEM, comercializados pela demandada, não possuem a mesma indicação de uso dos produtos comercializados pela autora, embora ambos possam ser classificados como Agroquímicos e dirigidos ao mesmo público consumidor, não ficando demonstrado nos autos a prática de nenhum dos crimes previstos no artigo 195, da Lei 9.279/96 como imputado pelas autoras.



Além disso, a favor da demandada reconheço a precedência no registro junto ao INPI, desimportando o fato de a autora estar registrada há anos em órgãos na Austrália, pois, junto ao órgão competente no Brasil, foi a ré quem providenciou primeiro o registro.

Outrossim, afasto o pedido de indenização por perdas e danos, sob a invocação dos artigos 208 a 210 da Lei 9.279/96 combinados com os artigos 159 e 1.059 do Código Civil. Como já referido, mesmo que se dispensasse a exigência de depósito ou registro da marca no Brasil, o fato é que a demandante não comprovou nos autos acerca do reconhecimento e utilização da notoriedade da marca "AGRICHEM" no Brasil em seu favor, ficando o seu uso, se for o caso, limitado às suas origens nacionais.

No mesmo sentido, as autoras não comprovaram nos autos os prejuízos que alegaram ter sofrido com o uso da marca "AGRIQUEM" pela ré. Assim, o pedido não tem procedência, não se podendo falar em abstenção de ato ilícito, pois a conduta da ré não está revestida de ilicitude, inexistindo qualquer possibilidade de indenização por perdas e danos.

Por fim, desacolho o pleito da requerida de condenação das autoras nas penas da litigância de má-fé, porquanto não vejo caracterizada, com segurança, nenhuma das hipóteses do art. 17 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, julgo **IMPROCEDENTES** os pedidos formulados pelas autoras, revogando a antecipação de tutela concedida à fl. 177.

Sucumbentes, as autoras arcarão com a totalidade das custas processuais e pagarão honorários advocatícios ao procurador da parte adversa no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC.

Publique-se.  
Registre-se.  
Intimem-se.

Porto Alegre, 02 de agosto de 2006.

Flavio Mendes Rabello,  
Juiz de Direito