

Falta de notificação pessoal extingue execução de R\$ 2,2 milhões

Para se exigir a satisfação da multa por descumprimento de ordem judicial, não basta a intimação do patrono por meio de Nota de Expediente. É imprescindível sua intimação pessoal. Com este [entendimento](#), consagrado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou Agravo de Instrumento contra decisão que não acolheu exceção de pré-executividade voltada contra a instauração de fase de cumprimento de sentença.

A sentença transitada em julgado fixou multa de R\$ 5 mil por dia à empresa brasileira Agriquem, caso não se abstinhasse de usar o próprio nome, seja como marca de produto, seja em sua designação comercial. Ela estava em disputa pela marca com a multinacional australiana Agrichem, que também opera no segmento de insumos para a agricultura.

Com a decisão da corte gaúcha, a empresa brasileira deixará de desembolsar R\$ 2.249.500,00. O valor da execução fulminada corresponde à soma dos dias-multa (R\$ 5.000,00/dia) contados desde a data da intimação do acórdão da [Apelação](#) que a arbitrou. Ou seja, de 7 de julho de 2009 até 17 de dezembro de 2010 — data da propositura da fase de cumprimento de sentença.

O advogado gaúcho Cesar Augusto da Silva Peres, que interpôs o Agravo de Instrumento que extinguiu a execução milionária, afirmou que os procuradores da parte vencedora não requereram a intimação pessoal da parte vencida, para cumprir a decisão judicial. “Eles não atentaram para este detalhe processual. Nós, que defendemos a ré, fomos ao detalhe para fulminar — definitivamente — a execução”, comemorou Peres.

O relator do Agravo no TJ-RS, desembargador Orlando Heemann Júnior, afirmou que este incidente tem caráter excepcional. É cabível nas hipóteses de vícios formais do título executivo, quando configurada flagrantemente a nulidade da execução. No caso concreto, reconheceu, a nulidade reside exatamente na falta de exigibilidade do título executivo.

Ele explicou que, como se trata de obrigação de não fazer — no caso, abstenção de uso de marca —, seu cumprimento está sujeito ao disposto no artigo 461 do Código de Processo Civil (CPC) e seus parágrafos. “Conforme jurisprudência desta corte, a obrigação de não fazer é ato personalíssimo e exige, para o seu cumprimento, a intimação pessoal da parte obrigada a cumprí-la, para, então sim, não cumprida, incidir a astreinte (medida cominatória em forma de multa fixada pelo juiz) arbitrada”, complementou.

O relator concluiu que não ocorreu a intimação pessoal, mas somente a notificação por Nota de Expediente. “Portanto, forçoso reconhecer a inexigibilidade da multa por descumprimento de provimento judicial”, arrematou. O voto do relator foi seguido, por unanimidade, pelos desembargadores Pedro Celso Dal Prá e Nelson José Gonzaga, na sessão de julgamento do dia 21 de junho.

O caso



A Agrichem Manufacturing Pty. Ltd, com sede na Austrália e subsidiária no Brasil, pediu na Justiça que a brasileira Agriquem Comercial Ltda se abstenha de usar seu nome, para não confundir os consumidores. A subsidiária — Agrichem do Brasil — importa produtos da matriz e os comercializa, junto com a Hortec Sementes, no mercado nacional. Assim, como todos operam no segmento de agroquímicos, o nome similar pode confundir o consumidor — no caso, os agricultores.

Como argumento, citou que a marca “Agrichem” foi registrada em 2 de outubro de 1998 perante o Escritório do Registro de Marcas Australiano e em 20 de abril de 1999 junto ao Escritório da Propriedade Intelectual e estão devidamente protegidas em nosso país pelo artigo 6º da Convenção da União de Paris (CUP). Ressaltou que a Agriquem, em junho de 1999, depositou pedidos de registros da marca “Agriquem” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que transgridem frontalmente a legislação marcária nacional e internacional. A pretensão aos registros e utilização da marca “Agriquem” por parte da ré, destacou, são atitudes ilícitas vedadas pelo artigo 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96.

A multinacional advertiu que a apropriação das marcas e nome comercial pela concorrente brasileira representa injusta fruição de seu talento e criatividade, prática que também é vedada pelo artigo 4º., inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ressaltou 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 artigo 195, incisos III, IV e V, da Lei 9.279/96. Pelas violações expostas, pleiteou 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.

Citada, a Agriquem apresentou defesa. Disse que, ao ser criada, em 1996, não havia no mercado nacional produtos identificados com a expressão “Agrichem”. Esclareceu que quando a empresa estrangeira lançou seus produtos no mercado brasileiro, em 2001, comercializava fertilizantes foliares — produtos diferentes de defensivos. Mencionou que a marca “Agrichem” não é notória, sendo impossível presumir o conhecimento prévio se não houve divulgação da mesma no Brasil.

Ressaltou que a Convenção de Paris garante o direito de precedência de registro de marca pelo período de seis meses. A autora deixou de fazer valer no Brasil, após a concessão do registro da marca no exterior, a prioridade de registro no país. Por fim, garantiu serem inverídicas as acusações de uso indevido de marca e concorrência desleal.

A sentença

O juiz Flavio Mendes Rabello, titular da 16ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, julgou [improcedentes](#) os pedidos formulados pela multinacional australiana, que ajuizou a ação junto com a subsidiária brasileira. Para ele, a alegação da autora de que o registro da marca “Agrichem”, perante os órgãos australianos, é anterior à data de arquivamento dos atos constitutivos de criação da Agriquem no Brasil não serve de fundamento para a procedência da demanda.

Citando documentos juntados ao processo, ele constatou que os produtos fabricados com a insígnia “Agriquem Comercial Ltda” estão presentes e registrados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul desde 6 de fevereiro de 1996. Por outro lado, afirmou que o perito não soube precisar a data em que a empresa australiana passou a comercializar no mercado interno os produtos identificados pela marca

“Agrichem”, constatando apenas que a autora está constituída perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo desde 29 de junho de 2000.

O julgador observou que a empresa gaúcha depositou, em 14 de junho de 1999, pedidos de registro da marca “Agriquem Comercial Ltda” junto ao INPI, os quais foram concedidos em 25 de novembro de 2003. “Em contrapartida, somente em 13 de julho de 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 de agosto de 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”, esclareceu.

Na sua visão, embora Brasil e Austrália façam parte integrante dos países da Convenção da União de Paris, não se pode julgar a demanda apenas tomando como base a superioridade do seu artigo 8º, como quer a Agrichem. “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 artigo 126, da Lei nº 9.279/96, a exigência da notoriedade da marca é prevista nos termos do artigo 6º da Convenção de Paris”, destacou.

Assim, o titular da 16ª Vara Cível não apenas negou os pedidos da inicial como reconheceu a precedência do registro feito pela Agriquem 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”.

A Apelação

Derrotadas, a Agrichem e sua subsidiária no Brasil apelaram ao Tribunal de Justiça. O relator da [Apelação](#) na 18ª Câmara Cível, desembargador Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, acolheu os argumentos do recurso. Entendeu ser inviável a coexistência de ambas as marcas no mercado, praticamente idênticas, comercializando produtos do mesmo ramo de atividade.

Nunes afirmou que, a despeito de apenas a marca notoriamente conhecida constituir exceção ao princípio da territorialidade, de modo a dispensar registro no país em que postula 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. É o que permite o artigo 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”, considerou.

Ocorrendo situação em que este intuito fica claro, complementou o desembargador, 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 artigo 8º da Convenção da União de Paris.

O relator detalhou que a Agrichem foi constituída em Brisbane, no estado de Queensland, Austrália, em

25 de julho de 1990. Em 1995, depositou sua marca para registro junto ao Escritório do Registro de Marcas da Austrália, o qual veio a ser deferido no ano de 1998. Já a Agriquem Comercial foi constituída em 1996. Depositou sua marca para registro no INPI em 1999, cujo deferimento se deu em 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. A procedência do pedido, portanto, encontra fundamento não só no disposto no artigo 8º da CUP, mas também no artigo 6º septies, inciso I, do mesmo diploma”. Este dispositivo foi recepcionado pelo artigo 166 da Lei 9.279/96, nos seguintes termos: “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 artigo 6º septies (1) daquela Convenção”.

Foi com base nestes princípios, concluiu o desembargador, que a empresa estrangeira 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 de novembro de 2003, decisão da qual a autora interpôs recurso em 13 de julho de 2004, dentro do prazo previsto no artigo 169 da Lei 9.279/96, com superveniente decisão de nulidade do registro da marca em 31 de julho de 2007.”

O relator condenou a empresa gaúcha a abster-se do uso da expressão “Agriquem”, sob pena de multa diária de R\$ 5 mil, a contar da publicação do acórdão. Disse que era devida, também, indenização pelo uso da marca. A indenização material, anotou no acórdão, 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, foi fixado em 11 de outubro do ano de 2000, data em que a ré tomou conhecimento da notificação promovida pelas autoras.

Ele não viu má-fé na utilização da marca, a existência de dolo ou fraude. Logo, considerou ausentes os pressupostos para a configuração da concorrência desleal. O voto foi acompanhado, por unanimidade, pelos desembargadores Nelso José Gonzaga e Nara Leonor de Castro Garcia, presente na sessão de julgamento do dia 26 de março de 2009.

Clique [aqui](#) para ler a decisão que fulminou com a execução.

[Aqui](#) para ler a sentença

E aqui para ler a [Apelação](#) que estabeleceu a multa diária.