



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000791100

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2146378-32.2016.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, é agravado SORALI COSMETIC PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 27 de outubro de 2016.

Hamid Bdine

Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto n. 14.536 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

AI. n. 2146378-32.2016.8.26.0000.

Comarca: Santa do Parnaíba.

Agravante: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Agravada: SORALI COSMETIC PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME.

Juíza: Cinara Palhares.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. INTERMEDIÇÃO DE VENDA E COMPRA. REVENDA DE PRODUTOS INTRODUZIDOS REGULARMENTE NO MERCADO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA DA AÇÃO. Inocorrência. Agravada que visa a obstar o agravante de comercializar seus produtos em plataforma eletrônica. Titular da marca que não está autorizado a impedir a livre circulação do produto introduzido regularmente no mercado interno. Princípio do exaurimento da marca. Art. 132 da Lei n. 9.279/96. Necessidade de indicação precisa do conteúdo que deveria ser excluído. Exigência do art. 19, §1º, da Lei n. 12.965/14. Concessão de tutela provisória representa risco a interesses da coletividade (art. 19, §4º). Tutela provisória de urgência reformada. Intempestividade alegada em contraminuta. Inocorrência. Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fs. 88, que deferiu tutela de urgência em favor da agravada para obrigar a agravante a se abster de promover e vender os produtos Sorali no prazo de quarenta e oito horas, pena de multa diária de R\$500,00.

O agravante informa que não participa do comércio eletrônico estabelecido por seus usuários, limitando-se a disponibilizar sua plataforma virtual para publicações e informações



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

relacionadas a ofertas de produtos e serviços de seus usuários. Aduz que não intervém nas veiculações de seus usuários. Afirma que se classifica como provedor de aplicação na internet. Assevera que a remoção de conteúdos de sua plataforma depende de indicação precisa de quais informações devem ser excluídas. Sustenta que a conduta da agravada representa uma forma de reserva de mercado, o que não pode subsistir tendo em vista que se trata de revenda de produto inserido regularmente no mercado em consequência do princípio do exaurimento da marca.

A liminar foi deferida (fs. 187/193).

Recurso regularmente processado, com preparo (fs. 21) e contraminuta (fs. 210/224).

É o relatório.

A preliminar de intempestividade não deve ser acolhida.

Como esclarecido a fs. 3, a agravante só interveio no processo em 31 de junho de 2016. O fato de ter recebido a intimação de fs. 212 não basta para o início do prazo, que depende da juntada do AR aos autos (CPC, art. 231, I), o que não foi demonstrado.

O agravo merece acolhimento.

Humberto Theodoro Junior explica que os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, também são *fumus boni iuris* — a probabilidade do direito - e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

periculum in mora — perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (Curso de direito processual civil, Teoria geral do direito processual civil, Processo de conhecimento, Procedimento comum, vol. I, Forense, 56^a ed., 2015, p. 619/621 e 625).

Deve-se examinar a probabilidade do direito invocado pela agravada em sua petição inicial.

É de se acolher o argumento do agravante de que a revenda de produtos introduzidos regularmente no mercado nacional não representa violação da marca, como se verá.

A agravada promove ação cominatória em face do agravante para obstar a venda eletrônica de seus produtos, alegando, em síntese, que somente distribuidores autorizados podem comercializá-los. Como o MercadoLivre.com. não é vendedor credenciado, deverá excluir a URL [http://lista.mercadolivre.com.br/sorali#D\[A:sorali\]](http://lista.mercadolivre.com.br/sorali#D[A:sorali]) referente a anúncios de seus produtos (fs. 22/29).

A agravante se contrapõe a isso, sustentando que a conduta da agravada visa a uma reserva de mercado, o que não se deve admitir (fs. 8/10).

A Lei n. 9.279/96, relativa aos direitos e obrigações derivados da propriedade industrial, assegura ao titular da marca ou ao depositante do pedido o direito de ceder o registro ou o pedido de registro, licenciar o uso da marca, bem como zelar pela integridade



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

material e a reputação da marca (art. 130, I, II e III).

Entretanto, o art. 132 da referida lei veda, entre outras situações, que o titular da marca impeça a promoção e comercialização do produto juntamente com os sinais distintivos dela pelos comerciantes e distribuidores do produto. O mesmo dispositivo legal obsta, ainda, que o titular impeça a livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento.

O agravante limita-se a disponibilizar sua plataforma virtual para publicações e informações relacionadas a ofertas de produtos e serviços de seus usuários, como esclarecido nas razões recursais.

Nesse modelo de comércio eletrônico, a agravada, na qualidade de titular da marca, não está autorizada a impedir a livre circulação de seus produtos introduzidos regularmente no mercado.

É crível que alguém possa ter adquirido o produto da agravada ou de algum de seus distribuidores e resolva, por qualquer motivo, revendê-lo por meio da plataforma disponibilizada pelo agravante.

Trata-se do denominado princípio do exaurimento da marca segundo o qual, introduzido o produto no mercado, o direito do titular da marca encerra-se, o que o impede de invocar exclusividade para impedir vendas posteriores:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“1. O art. 132, III, da Lei nº 9.279/96 consagra o princípio do exaurimento da marca, com base no qual fica o titular da marca impossibilitado de impedir a circulação (revenda) do produto, inclusive por meios virtuais, após este haver sido regularmente introduzido no mercado nacional.

2. O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários.

3. Não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado.” (REsp n. 1383354/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.8.2013).

“Ação de obrigação de fazer. Pretensão da autora, fabricante de equipamentos de uso médico, de compelir a ré, dedicada a site de comércio eletrônico na internet, a se abster de anunciar a venda de “bomba de infusão” de sua fabricação e a retirar os anúncios existentes. Titular da marca que não pode impedir a livre circulação do produto colocado no mercado interno. Inteligência do art. 132, III, da Lei nº 9.279/1996. Desnecessidade, ademais, de irrestrita vigilância do conteúdo inserido no site da ré. Recurso desprovido.” (Ap. n. 0146113-31.2011.8.26.0100, rel. Des. Araldo Telles, j. 27.6.2016).

“Agravo de instrumento. Direito empresarial. Impossibilidade de se concluir que a agravante seja representante exclusiva da empresa titular do registro da marca no Brasil e inexistência de contrato de licença de uso de marca. Possibilidade de comercialização dos produtos no sítio da agravada. Ausência de violação aos direitos da marca. Princípio do exaurimento da marca (art. 132, III, da Lei nº 9.297/96). Liminar revogada. Agravo a que se nega provimento, com determinação.” (AI n.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

0197288-73.2011.8.26.0000, rel. Des. Pereira Calças, j. 11.10.2011).

Além do mais, como bem apontou o agravante, a URL - Universal Resource Locator - indicada pela agravada [http://lista.mercadolivre.com.br/sorali#D\[A:sorali\]](http://lista.mercadolivre.com.br/sorali#D[A:sorali]) (fs. 25, 27 e 29) não contém comando de busca.

Significa que a utilização da marca da agravada remeterá a diversos anúncios, inclusive àqueles que em nada se relacionam como a discussão dos autos, como exemplificado a fs. 11.

Se fosse a hipótese de remoção de conteúdos, o que não é o caso, a agravada deveria indicar precisamente quais seriam os excluídos.

Essa exigência decorre do disposto no art. 19, §1º, da Lei n. 12.965/14, que impõe a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, de modo a permitir a localização inequívoca do material por parte do provedor de aplicação, como indicado a fs. 12.

Isso porque o agravante, como já reconhecido por esta Câmara (Ap. n. 1016284-08.2013.8.26.0068, rel. Des. Enio Zuliani, j. 1º.4.2016), não detém meios para fiscalizar previamente os anúncios feitos por seus usuários, já que não edita as informações relativas a produtos e serviços comercializados em sua plataforma eletrônica.

É de se ressaltar ainda que a concessão de tutela



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

provisória depende da conclusão de que não há conflito de interesses da parte interessada com os da coletividade na disponibilização do conteúdo, segundo o art. 19, §4º, da Lei n. 12.965/2014 (Francisco Elídio Ferreira Rocha, Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet, in Marco Civil da Internet, Coord. George Salomão Leite e Ronaldo Lemos, Atlas, 2014, p. 844).

A indicação genérica da URL põe em risco interesses da coletividade, já que o cumprimento de eventual ordem de retirada de anúncios dos usuários do agravante poderá implicar a exclusão de conteúdo estranho ao discutido neste processo, o que não deve ser admitido.

Assim, em cognição sumária das provas produzidas nos autos, fica reformada em parte a r. decisão agravada, para autorizar a comercialização de produtos da agravada na plataforma virtual mantida pelo agravante na internet.

Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.

Hamid Bdine
Relator