

RECURSO ESPECIAL Nº 1.217.171 - RJ (2010/0189767-2)

RELATOR : **MINISTRO MARCO BUZZI**
RECORRENTE : M A D E I L
ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO E OUTRO(S) - RJ059164
JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA E OUTRO(S) - RJ103741
CONRADO STEINBRUCK FRAZAO E OUTRO(S) - RJ175914
GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA E OUTRO(S) - RJ224464
RECORRIDO : X P E P A E
OUTRO NOME : X P E P A L
ADVOGADO : DIOGO ALBUQUERQUE MARANHÃO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - RJ122809

RELATÓRIO

O SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

Cuida-se de recurso especial, interposto por M. A. DE I. L. fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Na origem, a parte ora insurgente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca, no bojo de ação de obrigação de não fazer c/c pedido condenatório intentada por X. P. E P. A L. em face da ora recorrente, tendo por objeto a abstenção de veiculação de produtos que supostamente infringiriam a marca X., bem como a condenação ao pagamento de perdas e danos por violação de direitos autorais relativos a exemplares contrafeitos de cd's (compact discs) "X. Talk To Me", "X. Especial 20 Anos" e do filme em dvd "Amor Estranho Amor" e danos à imagem da marca X. A aludida decisão antecipou os efeitos da tutela, *inaudita altera parte*, "determinando que a empresa ré [ora insurgente] retire os itens constantes da petição inicial de fls. 17, letra "A", em cinco dias, sob pena de multa diária de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), eis que já notificada a empresa ré em 11/04/2005 (fls. 31), nada fazendo". (fls. 131)

O *decisum* foi precedido da conversão do julgamento em diligência para a oitiva informal do diretor do departamento financeiro responsável pela empresa autora, oportunidade na qual esse teria apresentado o contrato de cessão de direitos patrimoniais e de exclusividade da obra cinematográfica, tendo o magistrado gravado o feito com segredo de justiça e determinado a permanência da documentação vinculada

Superior Tribunal de Justiça

à comercialização de produtos com a marca X., bem como do contrato de cessão de direitos atinentes à obra cinematográfica em poder do representante legal da empresa demandante.

Ainda em relação à decisão liminar, afirmou o julgador estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, "em especial por comprovar o depoimento colhido os graves prejuízos causados aos autores (sic) diante da comercialização e exploração irregular de um produto de sua exclusividade" e de inexistir contrato entre as partes anuindo com a divulgação e comercialização de itens, alguns "piratas". Constatou, também, que a "negociação de filme que visa tão somente macular a imagem da mesma é motivo mais que suficiente para a presente decisão", pois os direitos autorais foram adquiridos pela demandante para a preservação de sua imagem e não para a negociação por terceiros.

Nas razões do agravo de instrumento, asseverou a parte recorrente que a decisão exarada em sede de tutela antecipada foi proferida por juízo absolutamente incompetente, que se lastreou em depoimento pessoal de representante da parte autora colhido sem a participação/manifestação da ré e com a inobservância dos requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, inscrito no artigo 273, inciso I, do CPC/73. Pleiteou a revogação do sigilo conferido ao feito, que fosse determinada a imediata juntada aos autos da demanda originária do contrato de cessão de direitos autorais aduzido na decisão agravada, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo e a revogação da decisão de concessão de tutela antecipada.

O Tribunal *a quo* negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 318-319):

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de não fazer, com pedido cumulado de indenização. Veiculação em site da agravante, na internet, com a venda de produtos inidôneos da agravada. Pirataria e venda de bens, cujo direito de comercialização pertence apenas à agravada. Medida liminar que determinou a retirada dos respectivos anúncios, em cinco dias, sob pena de multa diária. É competente o juízo cível para processar e julgar a demanda, pois seu objeto diz respeito a direito autoral e não a propriedade intelectual ou nome comercial, como alegado pela agravante. Assim, aplica-se também a regra de competência territorial do parágrafo único, do art. 100, do CPC, sendo competente o juízo da Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca. É válido o depoimento pessoal do representante da agravada, colhido pelo juízo *a quo* para lastrear sua decisão antecipatória dos efeitos da tutela. O juiz pode determinar as provas que entender necessárias ao julgamento da

lide, podendo, a qualquer momento e de ofício, ordenar o comparecimento pessoal das partes, a teor do dispõe o art. 342, do CPC. Tem o juiz o poder geral de cautela, que o autoriza a determinar providências cautelares, de ofício, como ocorrido no caso. O depoimento pessoal colhido não depende da assinatura do escrivão para a sua validade, pois segundo o princípio da instrumentalidade do processo, o ato atingiu a sua finalidade, não havendo qualquer nulidade que o vicie. É possível o acautelamento de documento nas mãos da própria autora, quando as providências cautelares exijam que o documento deva ser mantido em sigilo. No entanto, a qualquer momento, a autora pode ser chamada a exibi-lo em juízo, sempre que for necessário ao julgamento da causa. É vedado à parte negar-se ao cumprimento da medida antecipatória da tutela, ao argumento da impossibilidade de fazê-lo, vez que faz parte do risco da atividade que exerce a proteção dos direitos autorais e da imagem dos proprietários dos produtos vendidos em seu sítio na internet. Recurso a que se nega provimento.

Nos embargos de declaração opostos, aduziu a insurgente omissão da Corte local quanto ao pleito de revogação do segredo de justiça, bem como contradição do julgado ao afirmar tratar a demanda sobre direito autoral, ainda que a autora não seja a efetiva titular do direito de imagem da Sr^a M. da G. X. M.

Asseverou, ainda: i) "a embargante não esteve presente na 'reunião' em que foi produzido o depoimento pessoal, logo não teve acesso ao documento ali apresentado, que tampouco se encontra nos autos, e, portanto, seu conteúdo não é conhecido para fins do exercício do direito de ampla defesa"; ii) "o tal filme 'Amor, Estranho Amor' não foi produzido pela M. da G. X. M., que representou apenas uma personagem da obra, e, portanto, nada autoriza a presunção de que seria a titular dos respectivos direitos autorais, que, sabidamente, pertencem ao produtor cinematográfico"; iii) "tampouco existe prova de quem seria o destinatário do apócrifo contrato de cessão de direitos, a Sra. M. da G. X. M. ou a embargada, que constituem pessoas distintas, e sequer pôde a embargante verificar, como matéria de defesa, se houve prazo ou qualquer gravame no exercício dos supostos direitos".

Os aclaratórios foram rejeitados pelo acórdão de fls. 337-341, assim ementado:

Embargos de Declaração opostos em razão de supostas omissões e contradição no acórdão que negou provimento a precedente agravo de instrumento interposto pela embargante. Somente se presta este recurso a aclarar contradição e/ou obscuridade e suprir omissão, dele não podendo utilizar-se a parte para manifestar seu inconformismo em relação à matéria de fundo, a fim de obter novo julgamento. Recurso que não preenche os requisitos legais necessários ao seu provimento, tal como dispõe o artigo 535, do Código de Processo Civil. Indemonstrada

Superior Tribunal de Justiça

qualquer efetiva omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado, impõe-se a rejeição destes embargos.
Acórdão que se mantém, por seus próprios fundamentos.

Nas razões do recurso especial (fls. 343-353), o recorrente aponta ofensa aos arts. 91, 113, 155, 250, parágrafo único, 273, 333, I, 342, 344 e 396 do CPC/73.

Sustenta, para tanto, a incompetência absoluta do juízo cível para apreciar feito em que se discute, dentre outros temas, a propriedade industrial. Defende ser competente, em razão da matéria, o juízo de uma das varas empresariais. Aduz, também, a existência de erro quanto à valoração da prova, bem como ser indevida a decretação de segredo de justiça no caso. Afirma, ainda, ser ilegal a oitiva informal do representante da parte recorrida, o qual deu suporte à antecipação dos efeitos da tutela, em flagrante desrespeito ao princípio do contraditório. Requer seja determinada a juntada aos autos do contrato de cessão de direitos autorais do filme "*Amor Estranho Amor*".

Contrarrazões às fls. 456-478, na qual alega a necessidade de desprovisionamento do reclamo e a prejudicialidade do pedido atinente à exibição do contrato de cessão de direitos autorais sobre a obra cinematográfica.

Após a decisão de admissão do recurso especial (fl. 499), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.217.171 - RJ (2010/0189767-2)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO CÍVEL QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR À RÉ QUE RETIRE DO SITE DE INTERMEDIÇÃO DE VENDA E COMPRA OS ANÚNCIOS APONTADOS COMO VIOLADORES DE MARCA E DIREITO DA AUTORA, TENDO AINDA, IMPINGIDO SEGREDO DE JUSTIÇA AO PROCESSO E SIGILO A DOCUMENTO CONSIDERADO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A DELIBERAÇÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. O desenvolvimento do processo junto à instância ordinária está a depender da deliberação superior sobre os atos processuais atinentes à competência para o processamento do feito, ao sigilo processual e de documento, à oitiva informal de representante da parte e à efetiva existência de verossimilhança nas alegações da demandante para a concessão da tutela antecipada, motivo pelo qual inviável a aplicação analógica da Súmula n. 735/STF.

2. Quanto à questão atinente ao alegado equívoco na distribuição do feito ao juízo cível, observa-se que o Tribunal a quo amparou-se em norma de caráter local (art. 84, *caput* e 91, I, "e", do CODJERJ), o que, em princípio, inviabilizaria o exame da questão na via do recurso especial, em face da vedação prevista, por analogia, na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

Entretanto, a Corte local realizou digressão acerca da matéria versada nos autos, oportunidade na qual concluiu ser essa atinente a direito autoral e não a propriedade industrial.

De fato, a pretensão da parte autora está fundada no eventual direito que possui sobre a marca, matéria inegavelmente afeta à propriedade industrial, tanto que a legislação que ampara o pleito nesse sentido é a Lei n. 9.279/96. No entanto, a irresignação principal da demandante é com o desvio econômico gerado em razão da veiculação e venda de produtos piratas, ou seja, o pleito inicial está, em larga medida, fundamentado na ocorrência de contrafação. Assim, ainda que seja necessário o exame acerca da apontada violação marcária, o que remete ao direito de propriedade industrial, essa questão é subsidiária à matéria efetivamente controvertida, vinculada que está à utilização da plataforma de *e-commerce* para a venda de produtos contrafeitos em violação ao direito autoral que a parte demandante alega possuir, motivo pelo qual, dada a especificidade do tema, a competência do juízo cível afigura-se adequada.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o art. 155 do CPC/73, atual 189 do NCPC, em sintonia com a Constituição Federal, impõe, como regra, a publicidade dos atos processuais. No entanto, o rol estabelecido na lei de regência não é taxativo, visto ser autorizado o segredo de justiça em outras situações fora aquelas elencadas no regramento legal também merecedoras de tutela jurisdicional, por envolverem a preservação de outras garantias, valores e interesses fundamentais.

Na hipótese, ao feito originário foi determinado segredo de justiça visando zelar pelos direitos de personalidade de pessoa física não integrante da demanda mas que, em razão das peculiaridades do caso, poderia ser afetada se o envolvimento do seu nome ou o conteúdo de determinados contratos, atos cinematográficos e produtos fossem, eventualmente, tornados públicos.

A pretensão deduzida no presente recurso especial atinente à retirada do sigilo imposto ao feito reclama o reexame de questões fático-probatórias, procedimento inviável nessa sede ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. A despeito da manutenção do segredo de justiça ao processo, não se pode negar a exibição do contrato de cessão de direitos à parte adversa sob pena de violar o princípio do contraditório e inviabilizar a averiguação da efetiva plausibilidade do direito que alega a autora possuir relativamente à obra cinematográfica.

5. Não é possível admitir que o "depoimento pessoal" do representante da autora seja considerado prova inequívoca quanto à pretensão formulada, notadamente porque o testemunho informal, sem a observância do contraditório, não substitui a prova documental, tampouco transforma a matéria em ponto incontroverso.

Porém, ao tempo em que colhido o depoimento pessoal do representante da autora, com vias a subsidiar o livre convencimento motivado do magistrado acerca da existência de verossimilhança nas alegações da parte, o ato foi cometido para o exclusivo fim de subsidiar a análise do deferimento, ou não, da tutela antecipada, e para tanto o legislador ordinário admitia que a oitiva fosse realizada "em qualquer estado do processo" e ao juiz era dado o poder de determinar, de ofício, o comparecimento pessoal de qualquer das partes para o fim de interrogá-las sobre os fatos da causa, motivo pelo qual a circunstância de ter o julgador convertido o julgamento em diligência e realizado a ouvida, ainda que informal, do representante da demandante relativamente a fatos que considerava necessários elucidar antes de deliberar acerca do pedido de tutela antecipada, não viola os ditames legais constantes dos artigos 130 e 342 do CPC/73.

6. No tocante ao art. 273 do CPC/73, tendo o juízo *a quo* concluído pelo preenchimento dos requisitos necessários à

antecipação dos efeitos da tutela, a inversão do julgado tal como propugnada nas razões do apelo especial, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

6.1 Entretanto, no atinente à abrangência da tutela antecipada deferida, relativamente aos produtos negociados pela plataforma de *e-commerce* que violariam a marca e o direito que alega a autora possuir no atinente à obra cinematográfica, é imprescindível referir ser entendimento sedimentado no âmbito do STJ antes mesmo da entrada em vigor do marco civil da internet (Lei nº 12.965/14) que o conteúdo de terceiros apontado como infringente a ser removido, necessita ser previamente identificado, de forma clara e precisa, por meio de URL's ou links, justamente para permitir a sua individualização e localização e, conseqüentemente, a sua adequada remoção, uma vez que não se afigura viável impor ao site de intermediação de negócios uma prévia fiscalização sobre a origem dos produtos anunciados.

7. Recurso especial parcialmente provido.

VOTO VENCIDO

O SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

O reclamo merece prosperar, em parte.

1. Inicialmente, é importante frisar que ao feito originário foi determinado sigilo de justiça visando zelar pelos direitos de personalidade de pessoa física não integrante da demanda mas que, em razão das peculiaridades do caso, poderia ser afetada se o envolvimento do seu nome ou o conteúdo de determinados contratos, atos cinematográficos e produtos fossem, eventualmente, tornados públicos.

Em que pese ser a questão relativa ao sigilo processual objeto de irresignação da parte recorrente no apelo extremo, mantém-se o sigilo sobre o feito até deliberação final desta Corte Superior sobre a questão.

2. É imprescindível mencionar, também, em sede de considerações iniciais, que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de ser incabível, **via de regra**, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito

Superior Tribunal de Justiça

desenvolvido nessa fase de cognição, cuja reversão é possível a qualquer tempo no âmbito do procedimento comum, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, com a aplicação analógica da Súmula n. 735/STF ("*Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.*").

A despeito disso, observadas as informações relativas ao Processo nº 2006.209.010735-3, disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que o feito originário encontra-se sobrestado, aguardando deliberação desta Corte Superior acerca da tutela antecipada concedida, motivo pelo qual afigura-se inviável a aplicação do entendimento acima referido, devendo ser promovida a efetiva análise do reclamo especial, inclusive no atinente ao cumprimento dos requisitos autorizadores da medida acautelatória e à adequação do pronunciamento judicial exarado na origem.

Ademais, o desenvolvimento do processo junto à instância ordinária está a depender da deliberação superior sobre os atos processuais atinentes à **competência para o processamento do feito**, ao **sigilo processual e de documento**, à **oitiva informal de representante da parte** e à **efetiva existência de verossimilhança nas alegações da demandante para a concessão da tutela antecipada**.

3. Dito isso, quanto à questão atinente ao alegado equívoco na distribuição do feito ao juízo cível, observa-se que o Tribunal *a quo*, ao deliberar sobre esse tema, amparou-se em norma de caráter local (art. 84, *caput* e 91, I, "e", do CODJERJ), o que, em princípio, inviabilizaria o exame da questão na via do recurso especial, em face da vedação prevista, por analogia, na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR VIOLAÇÃO DE MARCA. "TURMA DO CABRALZINHO". PERSONAGEM CRIADO EM HOMENAGEM AOS 500 ANOS DE DESCOBERTA DO BRASIL. USURPAÇÃO DE CRIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO RARO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. PRELIMINAR ANALISADA SOB A ÓTICA DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF, POR ANALOGIA.

1. O Tribunal de origem manteve a competência da 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca para processar e julgar a demanda, após avaliar a aplicabilidade das disposições de competência do foro contidas no Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio

de Janeiro - CODJERJ, norma de índole local.

2. Incidência do enunciado da Súmula nº 280 do STF, aplicada ao caso por analogia ("por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário").

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 658.637/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 06/10/2015) - grifo nosso

A despeito disso, isto é, apesar da Corte local fazer uso dos ditames constantes no Código de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro para concluir pela competência do juízo cível e não da vara empresarial, para o processamento do feito, verifica-se ter realizado, ainda que brevemente, uma digressão acerca da matéria versada nos autos, oportunidade na qual concluiu - segundo o ora insurgente erroneamente - ser essa atinente a direito autoral e não a propriedade industrial. Imperiosa, portanto, a averiguação da tese, pois a fixação da matéria controvertida constitui pressuposto, inclusive, para a análise acerca do cumprimento dos requisitos atinentes ao fato constitutivo do direito do autor para a obtenção da antecipação dos efeitos da tutela.

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que a autora fundamenta o pleito indenizatório e mandamental (obrigação de fazer) em suposto direito marcário, referindo-se nos comentários preliminares a "dano à imagem de marca e de pirataria" (fls. 67). No decorrer do referido petitório, informa que vem há muito tentando "combater a flagrante comercialização de produtos piratas através do sítio do réu" (fl. 67), bem ainda ser a legítima proprietária da marca "X.". Assevera, também, que o sítio eletrônico do demandado oferece à venda "produto contrafeito" (fl. 69), pois "qualquer pessoa pode, hoje, acessar o sítio do réu e efetuar a compra de um Compact Disc pirata gravado em inglês com a marca da autora (X.), ou ainda, do filme Amor Estranho Amor, em DVD, causando flagrante prejuízo, já que sequer existiu um original do primeiro e o segundo nunca foi fixado no suporte em que vem sendo comercializado (DVD)" (fl. 70). Reporta-se, a demandante, à letra da lei de propriedade industrial, especificamente aos artigos 189 e 190 para amparar a alegada violação ao seu direito (fl. 71). Em trecho específico da exordial, trata dos delitos supostamente praticados pelo réu (crime contra a marca) e de contrafação (fls. 75 e 76) e quanto a esse último, em capítulo inteiro dedicado à matéria (IV - Do Direito), discorre acerca da reprodução não autorizada da obra e ampara a sua pretensão indenizatória na Lei nº 9.610/98, que, segundo afirma, "assegura a autora o direito de haver as perdas e danos decorrentes dos atos que

violam direito de autor de obra fraudulentamente reproduzida, divulgada ou utilizada" utilizando-se do parágrafo único do artigo 103 para pleitear o *quantum* indenizatório no correspondente a 3.000 (três mil) exemplares. Arremata aduzindo que a marca X. é de alto renome justamente por ter sempre representado produtos de qualidade e segurança, motivo pelo qual a veiculação/comercialização de itens piratas maculam a imagem marcária. (fl. 78-79) Por fim, ao pleitear a antecipação da tutela específica de obrigação de não fazer, afirma que o réu deve "*incontinenti*, abster-se de anunciar, veicular, ofertar, reproduzir, permitir ou intermediar qualquer compra e venda do CD 'X. Talk To Me', e do conteúdo do filme 'Amor Estranho Amor' ou de qualquer outro produto pirata, através do sítio mercadolive.com.br e qualquer outro sob sua administração" (fls. 79).

Como se vê do longo arrazoado introdutório da ação judicial, apesar da demandante aduzir a existência de direito à imagem da marca X., **volta a sua pretensão ao combate à pirataria/contrafação dos produtos que elenca.**

A instância precedente afirma que "a matéria versada nos autos é de direito autoral", motivo pelo qual, dada a premissa estabelecida, concluiu ser o seu processamento e julgamento de competência do juízo cível e não empresarial, posto que esse trata de questões relativas à propriedade industrial e nome comercial.

Pois bem. A propriedade industrial e os direitos autorais são institutos distintos e estão, inclusive, disciplinados em diplomas legais diversos. A Lei n. 9.279 de 1996 regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, ao passo que a Lei n. 9.610 de 1998 disciplina os direitos autorais e conexos.

A propriedade imaterial, ou a categoria dos direitos imateriais, é gênero de que são espécies a propriedade intelectual e os direitos de personalidade. A propriedade intelectual, por sua vez, divide-se entre a propriedade industrial e os direitos autorais e conexos.

A propósito, a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define a propriedade intelectual como:

"a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico".

Superior Tribunal de Justiça

Na lição de Carlos Alberto Bittar, os direitos intelectuais incidem sobre as criações do gênio humano, manifestadas em formas sensíveis, estéticas ou utilitárias, ou seja, voltadas, de um lado à sensibilização e à transmissão de conhecimento, e de outro, à satisfação de interesses materiais do homem na vida diária.

Na primeira hipótese, segundo o referido autor, cumprem-se finalidades estéticas (de deleite, de beleza, de sensibilização, de aperfeiçoamento intelectual, como nas obras de literatura, de arte e de ciência); na segunda, objetivos práticos (de uso econômico, ou doméstico, de bens finais resultantes da criação). Em razão dessa diferenciação, essas duas modalidades possuem dois sistemas jurídicos especiais, para a respectiva regência: o do Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial (ou Direito Industrial). (BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 3.^a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 2-3)

A propriedade industrial e o direito autoral se diferenciam quanto à origem (registro) e quanto à extensão da tutela.

O direito de propriedade industrial se origina, pois, de um ato administrativo de natureza constitutiva, consistente no registro, que se dará por intermédio do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual). Já a propriedade autoral não exige qualquer ato administrativo para sua concepção, sendo esse facultativo, nos termos do artigo 18 da Lei n. 9.610/98.

Relativamente à extensão da tutela, enquanto o direito industrial protege a própria ideia da qual resulta a invenção, o direito autoral apenas protege a forma como se exterioriza a criação, não alcançando a ideia, ou seja, a proteção é dada ao modo como a criação se exterioriza.

Frente a essas ponderações, tem-se que, no caso, a pretensão da parte autora está fundada no eventual direito que possui sobre a marca X., matéria inegavelmente afeta à propriedade industrial, tanto que a legislação que ampara o pleito nesse sentido é a Lei n. 9.279/96. No entanto, a irresignação principal da demandante é com o desvio econômico gerado em razão da veiculação e venda de produtos piratas, dentre os quais as obras fonográficas "X. Talk To Me", "X. Especial 20 Anos" e do filme em DVD "Amor Estranho Amor", embora relativamente a esse último, pleiteie a autora a abstenção da veiculação, oferta, reprodução, permissão, intermediação de compra e venda "do conteúdo do filme", mesmo que esteja com outra nomenclatura e não, propriamente, quanto ao formato no qual gravado.

Efetivamente, o pleito inicial está, em larga medida, fundamentado na ocorrência de contrafação, popularmente conhecida como pirataria, que constitui a reprodução não autorizada de uma obra, entendendo-se por reprodução “a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido” (art. 5º, VI e VII da Lei n. 9.610/98).

Nessa ordem de ideias, a pretensão está umbilicalmente relacionada à violação ao direito autoral (contrafação), que se dá pela utilização indevida da marca X.

Assim, ainda que seja necessário o exame acerca da apontada violação marcária, o que remete ao direito de propriedade industrial, essa questão é subsidiária à matéria efetivamente controvertida, vinculada que está à utilização da plataforma de *e-commerce* para a venda de produtos contrafeitos em violação ao direito autoral que a parte demandante alega possuir, motivo pelo qual, dada a especificidade do tema, a competência do juízo cível afigura-se adequada.

4. Sem razão o recorrente no tocante à insurgência afeta ao deferimento do segredo de justiça ao processo.

Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o art. 155 do CPC/73, atual 189 do NCPC, em sintonia com a Constituição Federal, impõe, como regra, a publicidade dos atos processuais. No entanto, o rol estabelecido na lei de regência não é taxativo, visto ser autorizado o segredo de justiça em outras situações fora aquelas elencadas no regramento legal também merecedoras de tutela jurisdicional, por envolverem a preservação de outras garantias, valores, interesses fundamentais, como, por exemplo, o direito à intimidade da parte (CF, art. 5º, X), ao sigilo de dados (CF, art. 5º, XII), ao resguardo de informações necessário ao exercício profissional (CF, art. 5º, XIV) ou para atender a interesse público, relacionado à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5º, XXXIII).

Nesse sentido, confira-se, por oportuno, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS COM CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS (CPC, ART. 155). RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 155 do Código de Processo Civil, em sintonia com a Constituição Federal, impõe, como regra, a publicidade dos atos processuais, admitindo, no entanto, hipóteses em que o feito se processará mediante segredo de justiça. Essas hipóteses constituem rol exemplificativo, não exaustivo, sendo autorizado o segredo de justiça em outras situações também merecedoras de tutela jurisdicional, por envolverem a preservação de outras garantias, valores e interesses fundamentais, como o direito à intimidade da parte (CF, art. 5º, X), ao sigilo de dados (CF, art. 5º, XII), o resguardo de informações necessário ao exercício profissional (CF, art. 5º, XIV) ou para atender a interesse público, relacionado à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5º, XXXIII).

2. Na espécie, os motivos apresentados pelos recorrentes referem-se à necessidade inerente ao exercício profissional, atividade bancária, e justificam o pretendido processamento do feito sob segredo de justiça, pois aquela atividade é normalmente exercida sob sigilo bancário amparado em leis complementares, nos termos do art. 192 da Constituição Federal.

3. A pretensão de juntada aos autos, da ação de cobrança de honorários, do contrato de cessão de créditos firmado entre a instituição bancária e a sociedade empresária securitizadora, dotado de cláusula de confidencialidade, enseja a decretação do segredo de justiça por tratar de informações e dados de natureza privada prevalente, afetando a intimidade e a segurança negocial das pessoas envolvidas nos créditos cedidos, além de técnicas de expertise e know-how desenvolvidas pelas partes contratantes, afetando suas condições de competitividade no mercado financeiro, não constituindo mero inconveniente a ser suportado pelos litigantes e terceiros. O caso, portanto, também configura proteção de segredo comercial, a exemplo do que preconiza a regra do art. 206 da Lei 9.279/96.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1082951/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

No caso, o magistrado *a quo*, quando do deferimento da antecipação da tutela conferiu segredo de justiça ao feito originário, oportunidade na qual determinou, também, que a parte autora permanecesse com o contrato de cessão de direitos autorais supostamente exibido quando da oitiva informal do representante legal da empresa demandante.

A Corte local manteve as determinações utilizando, para tanto, os seguintes fundamentos:

No tocante ao segredo de justiça, releva notar que, segundo leciona Guilherme Peia de Moraes, In "Curso de Direito Constitucional", Editora Lúmen Júris, 2008, p. 100, dentre os princípios constitucionais especiais de Direito Civil, está o princípio da intervenção reguladora do Estado nos contratos, segundo o qual:

"(...) a concepção tradicional do contrato é objeto de renovação,

mediante a limitação da liberdade contratual, caracterizada, sob o ângulo quantitativo, pelo advento de novas categorias contratuais e, sob o ângulo qualitativo, pela ampliação do dirigismo contratual.

Destarte, o elemento nuclear do contrato deixa de ser a autonomia da vontade e passa a ser o interesse social, com a valorização da boa-fé objetiva, porquanto, de um lado, a eficácia jurídica do contrato não é mais condicionada pelo acordo de vontades (consenso), mas pelos efeitos que o vínculo contratual produz na sociedade e pelas condições econômicas e sociais das pessoas nele envolvidas, ao passo que, de outro lado, desenvolve-se um intervencionismo estatal., reduzindo o campo de liberdade para que as partes auto-regulem a relação jurídica privada, através de normas cogentes". Grifei.

Assim, à semelhança dos ensinamentos acima colacionados, no sentido de que os contratos devem ser analisados muito mais à luz da sua função social, do que à do consenso das partes, tenho que o magistrado respeitou o entendimento atual, pois, ao determinar sigilo ao processo, devendo permanecer com a agravada o contrato de cessão de direitos autorais sobre produtos ligados à marca, procurou proteger os direitos da personalidade, como o são o direito ao nome e à imagem de pessoa pública.

Ademais, ao manter integralmente a decisão de primeiro grau, restou igualmente mantida tal determinação.

Como se vê, o segredo de justiça foi impingido ao feito com vistas à preservação de eventual direito inerente à personalidade de pessoa pública que, embora não figure como parte no processo, é uma das sócias da empresa autora e, inegavelmente, tem interesse na preservação de sua intimidade, notadamente quando a obra cinematográfica referida tem viés voltado a público diverso do qual firmou a celebridade a sua clientela alvo (público infantil).

Na deliberação do juízo *a quo*, há informação segundo a qual todos os direitos relacionados ao filme "Amor Estranho Amor" foram comprados pela autora, tendo sido cedidos os direitos patrimoniais da obra cinematográfica à demandante, com absoluta exclusividade, nos termos do contrato então exibido ao magistrado e que a negociação do filme gera prejuízos incomensuráveis à marca X. e à imagem da pessoa famosa, motivo pelo qual foi realizada a aquisição dos referidos direitos.

Frente a esses argumentos, é imprescindível anotar que, nos termos do artigo 206 da Lei n. 9.279/96, "na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, **informações que se caracterizem como confidenciais**, sejam segredo de indústria ou **de comércio**, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades".

Superior Tribunal de Justiça

Assim, a pretensão deduzida no presente recurso especial atinente à retirada do sigilo imposto ao feito reclama o reexame de questões fático-probatórias, procedimento inviável nessa sede ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

Nesse sentido, confirmam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE SEGREDO DE JUSTIÇA, POIS A EXIBIÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO É INCAPAZ DE CAUSAR PREJUÍZO À PARTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O eg. Tribunal estadual, à luz das provas carreadas aos autos, afastou a necessidade de sigilo de justiça, assentando que a apresentação de documentos - apólices de seguros de responsabilidade civil por danos causados a terceiros - seria incapaz de causar prejuízo à ora agravante. Por sua vez, a pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 155 do CPC/73 e ao art. 206 da Lei 9.279/96, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1301454/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO. ART. 542, § 3º, DO CPC. DESTRANCAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS.

1. Somente se admite o destrancamento do recurso retido na origem em casos excepcionais, mediante demonstração de viabilidade da tese defendida no especial e de que a decisão agravada ocasiona dano de difícil reparação.

2. Excepcionalidade não existente no caso concreto, em que a decretação de sigilo de justiça na ação originária considerou a possibilidade de acesso a informações confidenciais de indústria ou de comércio e a avaliação da atitude do recorrente ao opor embargos de declaração, considerados protelatórios, conceitos que somente poderiam ser revertidos mediante o reexame desses mesmos elementos fáticos, o que não é viável na via especial por força do veto da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 747.124/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015) - grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NA PETIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO. ART. 542, § 3º, DO CPC. DESTRANCAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS.

1. Somente se admite o destrancamento do recurso retido na origem em casos excepcionais, mediante demonstração de viabilidade da tese defendida no especial e de que a decisão agravada ocasiona dano de

difícil reparação.

2. Excepcionalidade não existente no caso concreto, em que a decretação de sigredo de justiça, a recusa na realização de perícia e a retirada de conteúdo da rede mundial de computadores considerou a possibilidade de acesso a informações confidenciais de indústria ou de comércio, avaliação que somente poderia ser revertida mediante o reexame dos elementos fáticos da demanda, o que não é viável na via especial por força do veto da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg na Pet 10.890/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015) - grifo nosso

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO DISTRIBUÍDO NESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE SIGILO EMPRESARIAL. RISCO DE ACESSO POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DOS QUADROS SOCIETÁRIOS A INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS A PARTIR DE PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECRETAÇÃO DE SIGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.

1. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que o risco de ofensa ao sigilo empresarial advindo com a determinação de perícia contábil poderia ser evitado pela submissão do processo a sigredo de justiça.

2. Nesses termos, a pretensão deduzida em recurso especial de que não seja realizada referida perícia para fins de preservação do sigilo empresarial esbarra, em uma primeira análise, na Súmula n. 7/STJ. Ausente, assim, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da cautelar.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg na MC 23.194/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014) - grifo nosso

5. A despeito da manutenção do sigredo de justiça ao processo, não se pode negar a exibição do contrato de cessão de direitos à parte adversa sob pena de violar o princípio do contraditório e inviabilizar a averiguação da efetiva plausibilidade do direito que alega a autora possuir relativamente à obra cinematográfica.

Não se perquire, nessa oportunidade, acerca do ponto atinente ao fato constitutivo do direito da autora à marca "X.", posto que, em simples busca pelas informações públicas junto ao portal eletrônico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a quem compete manter e averiguar o registro marcário, verifica-se que a empresa autora é efetiva detentora do direito sobre a insígnia X. escrita de modo estilizado, bem como sobre a apresentação nominativa de produtos com a referida marca (jogos, brinquedos e passatempos, xampus, perfumaria e sabonetes, livros e

álbuns e fraldas de papel ou celulose para bebês descartáveis).

Já quanto ao filme, o fato constitutivo do direito da demandante ou, ao menos, a verossimilhança das alegações atinente aos pretensos direitos oriundos da comercialização indevida da película em formato original ou em outro suporte tecnológico, com o nome verdadeiro ou sob outra nomenclatura, reclama, necessariamente, a análise de eventual contrato de cessão de direitos atinente a obra cinematográfica, haja vista que não se relaciona, em princípio, a qualquer produto sobre o qual há o registro da marca X.

O acesso da parte adversa ao conteúdo afeto ao contrato de cessão, a despeito de considerado confidencial, mostra-se imprescindível para salvaguardar o princípio do contraditório, sem o qual os atos processuais não se convalidam por importar a inobservância aos ditames da nulidade absoluta.

Nessa ordem também sustenta a insurgente que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigos 250, 273, 333, inciso I e 396 do CPC/1973, por entender ter havido cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, visto que o julgador deferiu a antecipação de tutela com base em prova ilegal atinente à oitiva informal do representante da parte autora, procedimento realizado sem a presença dos patronos da parte ou de qualquer funcionário cartorário e, principalmente, por ter o magistrado subsidiado a deliberação de antecipação de tutela nas informações prestadas na oportunidade (que não foram reduzidas a termo na forma prescrita pela lei), momento no qual teria sido supostamente apresentado o contrato de aquisição dos direitos autorais do filme "Amor Estranho Amor", documento esse essencial à análise da questão referente à verossimilhança da alegação da parte autora acerca do pretenso direito que alega ter sobre a obra cinematográfica.

Afirma o insurgente, ainda, que ante as apontadas violações "sequer teve condições de cumprir integralmente o mandamento do art. 300 da lei processual, já que não pôde alegar, em sede de contestação, qualquer exceção ou defesa material em relação ao indigitado contrato de direitos autorais", motivo pelo qual "a assertiva do acórdão recorrido de que o conteúdo do contrato de direitos autorais não seria desconhecido porque o depoimento pessoal da recorrida o reproduz não tem qualquer respaldo legal e torna evidente a violação às garantias fundamentais do processo" (fls. 350).

No ponto, assim decidiu o Tribunal *a quo* (fls. 321-323):

Afastada a preliminar de incompetência, deve-se afastar também a

alegação de nulidade do depoimento pessoal do representante da agravada. Em primeiro lugar, ao contrário do que afirma o agravante, o depoimento colhido foi reduzido a termo, a fls. 62/67, não havendo qualquer nulidade que o vicie.

Clara é a possibilidade de o juiz colher as provas que entender necessárias ao deslinde da controvérsia, como consta no texto do art. 130, do CPC, que segue transcrito, *in verbis*:

(...)

Por outro lado, ao juiz é conferido o poder geral de cautela, permitindo-lhe que, sem ouvir o réu, determine as medidas cautelares necessárias ao processo, como é o caso do depoimento pessoal imprescindível ao deferimento da medida antecipatória da tutela. Tal prerrogativa encontra-se positivada no art. 804, do CPC.

Nesse contexto, descabe argumentar que o depoimento pessoal da agravada foi colhido sem a presença do escrivão (art. 140, III, do CPC), uma vez que o processo civil moderno rege-se, entre outros, pelo princípio da instrumentalidade das formas e no caso em exame a prova colhida atingiu a sua finalidade.

(...)

Com relação ao contrato de cessão de direitos autorais, ressalte-se que o seu conteúdo não é desconhecido, posto que o depoimento pessoal do representante da agravada o reproduz. Por outro lado, o juiz determinou o acautelamento do referido contrato com a agravada, em face do sigilo necessário à proteção dos direitos autorais, porém tal procedimento possibilita que a autora seja chamada a exibir o documento, sempre que necessário à solução da demanda.

Como já alhures estabelecido, a apresentação do contrato de cessão de direitos sobre o filme afigura-se imprescindível ao correto deslinde da questão controvertida, como também para viabilizar a adequada defesa da parte ora insurgente. Não é possível admitir que o "depoimento pessoal" do representante da autora seja considerado prova inequívoca quanto à pretensão formulada, notadamente porque o testemunho informal, sem a observância do contraditório, não substitui a prova documental, tampouco transforma a matéria em ponto incontroverso.

Porém, o magistrado, ante o princípio do livre convencimento motivado, pode determinar as provas que reputar necessárias e pertinentes à elucidação da questão controvertida, inclusive de ofício, nos termos do artigo 130 do CPC/73 (atual 370 do NCPC), segundo o qual: "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Ademais, consoante previsto no artigo 342 do CPC/73, "o juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a

fim de interrogá-las sobre os fatos da causa", sendo que, nos termos do art. 385 do NCPC, ficou mantida a possibilidade do juiz ordená-la de *sponte própria*, ainda que existente o momento processual próprio para a tomada de depoimento (na audiência de instrução e julgamento).

Fato é que, ao tempo em que colhido o depoimento pessoal do representante da autora, com vias a subsidiar o livre convencimento motivado do magistrado acerca da existência de verossimilhança nas alegações da parte, o ato foi cometido para o exclusivo fim de subsidiar a análise do deferimento, ou não, da tutela antecipada, e para tanto o legislador ordinário admitia que a oitiva fosse realizada "**em qualquer estado do processo**" e ao juiz era dado o poder de determinar, de ofício, o comparecimento pessoal de qualquer das partes para o fim de interrogá-las sobre os fatos da causa, motivo pelo qual a circunstância de ter o julgador convertido o julgamento em diligência e realizado a ouvida, ainda que informal, do representante da demandante relativamente a fatos que considerava necessários elucidar antes de deliberar acerca do pedido de tutela antecipada, não viola qualquer dos ditames legais elencados pelo ora insurgente. Recordando-se que com aquela providência extraordinária a jurisdição estava buscando subsídios exatamente e exclusivamente para conceder ou negar uma tutela provisória de urgência, jamais colhendo provas para a formulação de um juízo definitivo acerca do mérito da causa.

6. Dito isso, cabe ainda registrar que, para derruir as premissas sobre as quais se apoiou o magistrado *a quo* para concluir terem sido preenchidos os pressupostos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, revelar-se-ia necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável na presente esfera processual, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. REQUISITOS. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS INAUDITA ALTERA PARTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na forma da jurisprudência, "para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a 'prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC, o que não

é possível em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 desta Corte" (STJ, AgRg no AREsp 350.694/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2013). No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela existência de *fumus boni juris* e de *periculum in mora*. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ.

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 349470/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. PROVIMENTO NEGADO.

(...)

2. No tocante ao art. 273 do CPC, tendo o Juízo *a quo* concluído pelo preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, a inversão do que foi decidido, tal como propugnada nas razões do apelo especial, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 628289/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 22/02/2016, sem grifos no original)

No ponto, é imprescindível mencionar que muito embora a insurgente atue como empresa de *e-commerce*, ou seja, que oferece soluções de comércio eletrônico para que terceiros possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por intermédio da *internet*, ela pode ser compelida a responder por eventuais violações a direitos, uma vez que, apesar de não promover a venda direta de produtos e serviços, disponibiliza uma plataforma eletrônica para as transações por meio da qual aufer percentual sobre as comercializações e anúncios realizados por meio de seu portal, motivo por que, em princípio, por obter vantagens com os negócios firmados ou postos a comércio, responde, solidariamente pelas violações a direitos quando chamada a minimizá-los ou inviabilizá-los queda-se inerte.

6.1 Entretanto, no atinente à abrangência da tutela antecipada deferida, relativamente aos produtos negociados pela plataforma de *e-commerce* que violariam a marca "X." e o direito que alega a autora possuir no atinente à obra cinematográfica, é imprescindível referir ser entendimento sedimentado no âmbito do STJ antes mesmo da

entrada em vigor do marco civil da internet (Lei nº 12.965/14) que **o conteúdo de terceiros apontado como infringente a ser removido, necessita ser previamente identificado, de forma clara e precisa, por meio de URL's ou links, justamente para permitir a sua individualização e localização e, conseqüentemente, a sua adequada remoção, uma vez que não se afigura viável impor ao site de intermediação de negócios uma prévia fiscalização sobre a origem dos produtos anunciados.**

Nesse sentido já decidiu esta Corte Superior:

CIVIL E COMERCIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIÇÃO DE VENDA E COMPRA DE PRODUTOS. VIOLAÇÃO DE MARCA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO EXAURIMENTO DA MARCA. APLICABILIDADE. NATUREZA DO SERVIÇO. PROVIDORIA DE CONTEÚDO. PRÉVIA FISCALIZAÇÃO DA ORIGEM DOS PRODUTOS ANUNCIADOS. DESNECESSIDADE. RISCO NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMOÇÃO IMEDIATA DO ANÚNCIO. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER.

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.**

4. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

5. Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.

6. Ao oferecer um serviço virtual por meio do qual se possibilita o anúncio para venda dos mais variados produtos, deve o intermediador ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um dos

usuários, a fim de que eventuais ilícitos não caiam no anonimato. Sob a ótica da diligência média que se espera desse intermediador virtual, deve este adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013) - grifo nosso

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO OFENSIVO NA INTERNET. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. SUFICIENTE IDENTIFICAÇÃO DA URL DO CONTEÚDO OFENSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 1.022, I e II, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade, contradição, ou corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejuízo da causa.

2. A exigência de indicação precisa da URL tem por finalidade a identificação do conteúdo que se pretende excluir, de modo a assegurar a liberdade de expressão e impedir censura prévia por parte do provedor de aplicações de internet. Todavia, nas hipóteses em que for flagrante a ilegalidade da publicação, com potencial de causar sérios gravames de ordem pessoal, social e profissional à imagem do autor, a atuação dos sujeitos envolvidos no processo (juiz, autor e réu) deve ocorrer de maneira célere, efetiva e colaborativa, mediante a conjugação de esforços que busque atenuar, ao máximo e no menor decurso de tempo, os efeitos danosos do material apontado como infringente.

3. Na espécie, sob essa perspectiva, verifica-se que a indicação das URLs, na petição inicial, assim como a ordem judicial deferida em antecipação dos efeitos da tutela continham elementos suficientes à exclusão do conteúdo difamatório da rede virtual, não havendo se falar, portanto, em retirada indiscriminada, a pretexto de que o seu conteúdo pudesse ser do interesse de terceiros. Diversamente, ficou configurado o descumprimento de determinação expressa, a ensejar a responsabilização da empresa ré por sua conduta omissiva.

4. A responsabilidade subjetiva e solidária do provedor de busca configura-se quando, apesar de devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado ou não adota as providências tecnicamente possíveis para tanto, assim como ocorreu na espécie.

5. O total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir; nunca em razão do simples valor integral da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Precedentes.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1738628/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) - grifo nosso

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO 12/09 DO STJ. DECISÃO TERATOLÓGICA. CABIMENTO. INTERNET. PROVEDOR DE PESQUISA VIRTUAL. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. DADOS OFENSIVOS ARMAZENADOS EM CACHE. EXCEÇÃO. EXCLUSÃO. **DEVER, DESDE QUE FORNECIDO O URL DA PÁGINA ORIGINAL E COMPROVADA A REMOÇÃO DESTA DA INTERNET. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE.** ASTREINTES. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 220, § 1º, da CF/88, 461, § 5º, do CPC.

1. Embora as reclamações ajuizadas com base na Resolução nº 12/2009 do STJ a rigor somente sejam admissíveis se demonstrada afronta à jurisprudência desta Corte, consolidada em enunciado sumular ou julgamento realizado na forma do art. 543-C do CPC, afigura-se possível, excepcionalmente, o conhecimento de reclamação quando ficar evidenciada a teratologia da decisão reclamada.

2. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa virtual, de modo que não se pode reputar defeituoso o site que não exerce esse controle sobre os resultados das buscas.

3. Os provedores de pesquisa virtual realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa.

4. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido.

5. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

6. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir contra o

provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação.

7. Excepciona o entendimento contido nos itens anteriores o armazenamento de dados em cache. Estando uma cópia do texto ou imagem ofensivos ou ilícitos registrados na memória cache do provedor de pesquisa virtual, deve esse, uma vez ciente do fato, providenciar a exclusão preventiva, desde que seja fornecido o URL da página original, bem como comprovado que esta já foi removida da Internet.

8. Como se trata de providência específica, a ser adotada por pessoa distinta daquela que posta o conteúdo ofensivo e envolvendo arquivo (cópia) que não se confunde com o texto ou imagem original, deve haver não apenas um pedido individualizado da parte, mas um comando judicial determinado e expresso no sentido de que a cópia em cache seja removida.

9. Mostra-se teratológica a imposição de multa cominatória para obrigação de fazer que se afigura impossível de ser cumprida.

10. Reclamação provida.

(Rcl 5.072/AC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 04/06/2014) - grifo nosso

Assim, nos termos do artigo 19, § 1º da Lei n. 12.965/14, a ordem judicial para a remoção de conteúdo de terceiros, exatamente como o são os anúncios de negociação de produtos "piratas" e da obra violadora do direito de exclusividade que diz ter a autora, deve conter a indicação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, o que somente se perfectibiliza quando assinalado pela parte requerente as URL's/links para a localização, individualização e conseqüente remoção do material ofensivo.

7. Do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para reformar em parte o acórdão recorrido e, conseqüentemente, a decisão proferida pelo magistrado *quo* relativamente à extensão/abrangência da tutela antecipada concedida, condicionando o cumprimento da obrigação de fazer relativamente aos produtos violadores da marca/direito à apresentação prévia, pela requerente, das URL's/links dos anúncios ofensivos, a fim de que a ordem judicial possa ser ratificada pelo magistrado *quo*, desta feita com a indicação clara e específica do conteúdo do produto apontado como objeto do direito violado.

Determino, ainda, seja apresentado em juízo e dado conhecimento à parte demandada do conteúdo do contrato de cessão de direitos sobre a obra

Superior Tribunal de Justiça

cinematográfica em questão, acaso por hora já não tenha sido juntado aos autos, advertindo-se a parte que as informações dele oriundas, por serem consideradas confidenciais, devem ser resguardadas, restando mantido o segredo de justiça impingido ao processo.

É como voto.

