



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PÁGINA (“FAN PAGE”) HOSPEDADA NO FACEBOOK QUE SE UTILIZA DE MARCA NOMINATIVA REGISTRADA DA APELANTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE MARCA POR TERCEIROS COM CONTEÚDO JOCOSO QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO É VEDADA. ARTIGO 47 DA LEI Nº 9.610/1998. JULGADO DO E. STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO MANTIDO. A proteção legal conferida à marca registrada não veda, em princípio, sua utilização em paródia, mormente quando, como no caso dos autos, ausente prova de utilização comercial da marca, tampouco demonstrada ofensa ou impossibilidade de identificação do conteúdo jocoso da publicação pelos clientes da apelante. Nesse contexto, não há elementos que justifiquem a exclusão total da “fan page” impugnada, na esteira de julgado do e. STJ (RESP 1548849/SP). Sentença mantida.

APELO ADESIVO. ARTIGO 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI Nº 12.965/2014). NECESSIDADE LEGALMENTE PREVISTA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO PELO PROVIDOR RÉU. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA AO CASO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADORA DE ‘PROCEDIMENTO NECESSÁRIO’. DISTRIBUIÇÃO DOS



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DE FORMA EQUÂNIME ENTRE AS PARTES DETERMINADA, NA ESTEIRA DE JULGADO DO E. STJ. O ajuizamento da demanda decorreu de imposição legal (artigo 19 do Marco Civil da Internet); por outro lado, a parte ré não apresentou efetiva resistência à pretensão. Assim, não há falar em aplicação do princípio da sucumbência, mas, isto sim, de ser observada a necessidade do ajuizamento da ação. Caso de "processo inevitável", conforme doutrina colacionada em julgado do e. STJ (RESP 1782212/SP). Distribuição dos ônus da sucumbência de forma equânime entre as partes determinada. Sentença reformada no ponto.

APELO DESPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

COMARCA DE NOVO HAMBURGO

GRUPO EDITORIAL SINOS S/A

APELANTE/RECORRIDO ADESIVO

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRENTE ADESIVO/APELADO



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, **à unanimidade, em negar provimento ao apelo e dar parcial provimento ao recurso adesivo.**

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os eminentes Senhores **DES.^a ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ E DES. NIWTON CARPES DA SILVA.**

Porto Alegre, 28 de maio de 2020.

DES.^a DENISE OLIVEIRA CEZAR,

RELATORA.

RELATÓRIO

DES.^a DENISE OLIVEIRA CEZAR (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a sentença (fls. 138-142v) que, nos autos da "ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada" movida pelo GRUPO EDITORIAL SINOS S/A contra FACEBOOK SERVIÇOS



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

ONLINE DO BRASIL LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

*Isso posto, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** o pedido da autora, ratificando a liminar de fl. 35/36, relativamente ao conteúdo do post publicado na fanpage "Amigos do Vanazzi", no dia 02/08/2017, com o título "Verdade na Notícia" e, quanto à obrigação de fazer, caberá a R. apresentar os dados constantes de seus registros, tão somente, assinando, para tanto o prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa, a ser fixada caso constatado eventual descumprimento.*

Diante do resultado ora preconizado, caberá à parte autora a satisfação das custas processuais em 40% e à demandada, o restante.

Relativamente aos honorários advocatícios, agora fixados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando percentual acima estipulado, caberá aos patronos da parte autora 60% e aos patronos da R., o restante, o que faço na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, descabida a compensação (CPC, art. 85, §14).

O GRUPO EDITORIAL SINOS S/A, em apelo (fls. 218-224), assinala que ingressou com a demanda em virtude do uso indevido de suas marcas registradas em páginas de redes sociais administradas pela empresa ré. Diz que, inicialmente, formulou pedido administrativo de providências, o qual não foi atendido, motivo pelo qual postulou, em juízo, o seguinte: a exclusão definitiva de *post* de cunho político com o



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

nome "Amigos do Vanazi", a exclusão total da página "NH Boring", bem como o fornecimento dos dados de identificação dos responsáveis pelas páginas com a finalidade de viabilizar ação própria contra os envolvidos. Diz que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando o pleito de exclusão da página "NH Boring". Diz que além de utilizar o termo "boring", a página social impugnada é apresentada por meio de marca registrada sua, o que viola a Lei de Marcas, pois se trata de uso não autorizado. Conclui que, comprovado o uso ilegal da marca NH para intitular a referida página, deve ser determinada sua exclusão da rede social Facebook. Assevera que a proteção ao uso indevido de marca independe da prova de prejuízo, não havendo necessidade de ofensa concreta. Reporta-se a julgado do e. STJ para reforçar sua tese. Pede, por fim, o provimento do recurso a fim de que o pedido de exclusão total da página "NH Boring" seja deferido ou, ao menos, de todos os conteúdos da página que utilizem a marca NH e demais editadas pelo recorrente.

Em recurso adesivo, o apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA insurge-se contra sua condenação aos ônus da sucumbência, porquanto não deu causa ao ajuizamento da demanda. Ressalta que o artigo 19 do Marco Civil da Internet determina que a retirada de conteúdos da Internet, bem como o fornecimento de dados sigilosos passíveis de identificação do responsável sejam precedidos de ordem judicial. Colaciona jurisprudência e doutrina sobre o tema. Pede o provimento do recurso (fls. 252-262).

Foi deferido o pedido de julgamento presencial dos recursos (fl. 270).



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Contrarrazões ao apelo às fls. 230-251 e, ao recurso adesivo, às fls. 278-281.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTOS

DES.^a DENISE OLIVEIRA CEZAR (RELATORA)

Eminentes colegas.

Trata-se, recorde, de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a sentença que, nos autos da "ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada" movida pelo GRUPO EDITORIAL SINOS S/A contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a exclusão definitiva de *post* de cunho político com o nome "Amigos do Vanazi", tendo em vista a utilização de marca nominativa legalmente protegida da autora, e indeferiu o pedido de exclusão total da página "NH Boring", postulada pelo mesmo fundamento. Também foi determinado o fornecimento de dados constantes dos registros da parte ré, os quais já foram acostados aos autos.

A parte autora apela visando à procedência de ambos os pedidos e a parte ré, em recurso adesivo, questiona sua condenação nos ônus da sucumbência.

Dito isso, examino cada um dos recursos.



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

1. Do apelo.

Depreende-se dos autos que a parte apelante, empresa do ramo de comunicação do Vale dos Sinos, possui registro da marca nominativa "NH" (fl. 16), a qual nomina o "Jornal NH" (exemplar impresso acostado na fl. 32).

Também se verifica que a página "NH BORING"¹ (fl. 05 da petição inicial), hospedada no Facebook, utiliza-se do símbolo NH com conteúdo jornalístico jocoso, como se verifica do "print" de tela da fl. 111 onde se lê, na manchete, o seguinte: "Visitamos a mansão da Bela Adormecida – Localizada no bairro Rondônia a casa tem amplas salas onde "Bela" (foto) vai poder usufruir mais conforto".

Portanto, trata-se de paródia realizada com o uso de marca registrada, prática que, em princípio, não é vedada.

Nesse sentido, o disposto no artigo 47 da Lei nº 9.610/1998, segundo o qual "*são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito*".

De fato, a proteção legal conferida à marca registrada não veda, em princípio, sua utilização em paródia, mormente quando, como no caso dos autos, ausente prova de utilização comercial da marca, tampouco demonstrada ofensa ou

¹ Do inglês, "boring" significa "chato, aborrecido, enfadonho, tedioso". (Fonte: Google Translator - <https://translate.google.com.br/#view=home&op=translate&sl=en&tl=pt&text=boring> – consultado em 08/04/2020)



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

impossibilidade de identificação do conteúdo jocoso da publicação pelos clientes da apelante.

Nesse contexto, não há elementos que justifiquem a exclusão total da “fan page” NH Boring do Facebook, tal como já proclamado na sentença.

Assinalo que o e. STJ já apreciou questão similar à dos autos, quando assim se pronunciou:

RESP 1548849/SP, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI, RELATOR P/ ACÓRDÃO MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, J. 20/06/2017, DJE 04/09/2017.

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. FOLHA SE SÃO PAULO E FALHA DE SÃO PAULO. DIREITO DE MARCA X DIREITO AUTORAL. PARÓDIA. ADAPTAÇÃO DE OBRA JÁ EXISTENTE A UM NOVO CONTEXTO. VERSÃO DIFERENTE, DEBOCHADA. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO COMERCIAL. PRESCINDÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADA. 1.

Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O princípio da especialidade é comando limitativo do direito exclusivo da marca, a indicar que referido direito não é absoluto (art. 124, XIX, Lei n. 9.279/1996). A exclusividade do uso do sinal distintivo somente é



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, com o fim de evitar que o consumidor seja induzido em erro ou associe determinado produto com outro, de marca alheia. Autoriza-se, assim, a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

3. No caso dos autos, no entanto, a disposição do direito marcário não deve ser invocada para solução da controvérsia. É que as duas empresas envolvidas na demanda, apesar de possuírem nomes semelhantes, Falha e Folha de São Paulo, prestam serviços, em tudo, diversos. Uma (Falha) produz crítica aos posicionamentos políticos e ideológicos da outra (Folha), sem a possibilidade de serem concorrentes. A Falha produz paródia com base nas matérias produzidas pela Folha, expressando-se, declaradamente, de modo contrário às opiniões expostas pelo jornal, por meio da sátira e do humor.

4. A paródia é forma de expressão do pensamento, é imitação cômica de composição literária, filme, música, obra qualquer, dotada de comicidade, que se utiliza do deboche e da ironia para entreter. É interpretação nova, adaptação de obra já existente a um novo contexto, com versão diferente, debochada, satírica.

5. Assim, a atividade exercida pela Falha, paródia, encontra, em verdade, regramento no direito de autor, mais específico e perfeitamente admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do direito de liberdade de expressão, tal como garantido pela Constituição da República.

6. A paródia é uma das limitações do direito de autor, com previsão no art. 47 da Lei 9.610/1998, que prevê



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

serem livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Essas as condições para que determinada obra seja parodiada, sem a necessidade de autorização do seu titular.

8. A falta de conotação comercial é requisito dispensável à licitude e conformidade da manifestação do pensamento pela paródia, nos termos da legislação de regência (art. 47 da Lei n. 9.610/1998).

9. Não há falar, no caso dos autos, em concorrência desleal. A uma, porque a questão é definida no âmbito da Lei de Marcas (Lei nº 9.279/96), não invocada para a solução dessa demanda. A duas, porque, dentre as condutas que tipificam a concorrência desleal não está a conotação comercial, da qual a Falha fora acusada.

10. Recurso especial parcialmente provido.

Em suma, não há de ser acolhida a tese defendida no apelo, mantendo-se o juízo de parcial procedência dos pedidos.

2. Do recurso adesivo.

A fixação da sucumbência em casos como o presente tem peculiaridades a serem observadas.

Isso porque o artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) impõe a judicialização de pedidos como o presente, o que se verifica da sua redação:



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

*Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, **após ordem judicial específica**, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.*

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. (grifei)

Na hipótese dos autos, portanto, o ajuizamento da demanda decorreu de imposição legal (artigo 19 do Marco Civil da Internet antes transcrito).

Por outro lado, a parte ré não apresentou efetiva resistência à pretensão. Cumpriu as ordens proferidas do Juízo *a quo* e se limitou a garantir que os pedidos formulados se adequassem aos parâmetros estabelecidos no Marco Civil da Internet, como a necessidade de indicação precisa das URLs a suprimir e dos dados privados a fornecer.

Assim, não há falar em aplicação do princípio da sucumbência, pois, repito, o ajuizamento da demanda foi necessário e a ele não deu causa a parte ré.

Há de ser observado, isto sim, o fato de se tratar de ação necessária, tal como abordado em julgado do e. STJ cuja ementa a seguir transcrevo:

RESP 1782212/SP, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 05/11/2019, DJE 07/11/2019.

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA.



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

1. Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial interposto em 18/08/2016 e atribuído a este gabinete em 20/09/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar se o ajuizamento de ação era procedimento indispensável para a quebra do sigilo dos dados do infrator, e se o recorrente deve ser condenado ao pagamento do ônus de sucumbência na hipótese.
3. O Marco Civil da Internet afirma a obrigatoriedade de ordem judicial para que os provedores de acesso e de aplicação apresentem dados considerados pessoais e sigilosos a interessados. Trata-se de a proteção necessária e esperada à privacidade e à intimidade dos usuários de aplicações da internet.
4. Essa proteção legalmente conferida aos usuários da internet foi o motivo do ajuizamento da ação pela recorrida e seus representantes, como meio de tentar identificar a pessoa que criou o perfil ofensivo à menor adolescente.
5. Na hipótese, não há como afirmar a existência de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, ante a ausência de resistência por parte da recorrente em oferecer as informações solicitadas judicialmente.
6. Recurso especial conhecido e provido.

Pontuou a Ministra Relatora, ao proferir seu voto, que em casos como o presente:

(...) a doutrina aponta a não aplicação do princípio da causalidade em procedimentos necessários, quer dizer, em



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

demandas que não se imputa a causa a nenhuma das partes, mas a uma necessidade legalmente existente, afirmando com isso a existência de princípio diverso, relacionado ao interesse das partes:

Ainda em função da insuficiência do princípio do sucumbimento, e, mesmo, da causalidade, como instrumento capaz de resolver todos os casos de responsabilidade pelas despesas do processo, a doutrina preconiza um princípio subsidiário diverso, que não aparece expresso em qualquer norma, mas que tem a sua aplicabilidade: o princípio do interesse, aplicado com variações. Pajardi, depois de apontar o princípio da causalidade como sendo aquele que não sofre limitações, divisa-lhe uma única exceção, constituída pelo processo necessário: a derrogação tem em vista o caso especialíssimo em que o processo é inevitável. (CAHALI, Yusef Said. Honorários Advocatícios. São Paulo: RT, 3ª ed., 1997, p. 44)

Naqueles autos, como aqui, a ação foi ajuizada por se tratar de “procedimento necessário”, havendo de ser, por isso, distribuídos os ônus da sucumbência de forma equânime entre as partes, tal como preconizado no julgado da Corte Superior.



DOC

Nº 70082586652 (Nº CNJ: 0230574-51.2019.8.21.7000)

2019/Cível

Por isso, os ônus da sucumbência, tal como fixados na sentença serão suportados de modo equânime entre as partes, na proporção de 50% cada, descabendo qualquer acréscimo com fundamento no §11 do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do apelo interposto pela parte autora e pelo parcial provimento do recurso adesivo.

DJL

DES.^a ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. NIWTON CARPES DA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a DENISE OLIVEIRA CEZAR - Presidente - Apelação Cível nº 70082586652, Comarca de Novo Hamburgo: "À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O APELO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO."

Julgador(a) de 1º Grau: MOZART GOMES DA SILVA