



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2022.0000447966

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1017612-27.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA BRIGADEIRO LTDA. - ME, é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 9 de junho de 2022.

JORGE TOSTA
Relator(a)
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação Cível nº 1017612-27.2020.8.26.0100

Apelante: Maria Brigadeiro Ltda. - Me

Apelado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Origem: Foro Central Cível/1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Juiz de 1ª instância: Alíne Amaral da Silva

Relator(a): JORGE TOSTA

Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 1649

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de obrigação de fazer com pedido de fornecimento de dados que possibilitem a identificação dos criadores de perfis, os quais se alega divulgados em violação dos direitos de Propriedade Intelectual da autora, caracterizando-se, assim, concorrência desleal – Pleito de retirada das URL's da internet – Pedido acolhido em parte, apenas para determinar à ré Facebook o fornecimento dos dados relativos aos terceiros, o que foi atendido por ocasião da prolação de medida liminar concessiva da tutela de urgência - Sentença extintiva do feito, pelo cumprimento da obrigação – Insurgimento – Descabimento - A ré não ostenta legitimidade passiva para o pedido de remoção do conteúdo, ancorado na prática de concorrência desleal – Imprescindível que, antes, seja reconhecida a conduta violadora dos direitos da requerente, o que não se verificou na hipótese – O reconhecimento da prática de concorrência desleal não prescinde da oportunidade de defesa aos terceiros a quem se imputa a prática de aproveitamento parasitário do nome da autora, sob pena de se caracterizar violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 414/416, da lavra da Douta Juíza de Direito Aline Amaral da Silva que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência concedida para compelir a requerida à apresentação das informações aptas à



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

identificação de terceiros, aos quais se imputa a prática de aproveitamento parasitário e concorrência desleal.

Apela a requerente (fls. 419/449), a sustentar que: a) restou demonstrado no feito que diversas empresas estão se utilizando indevidamente da marca da autora, a qual tem inscrição no INPI, fazendo jus, por isso, à proteção conferida pela legislação marcária; b) o julgado deve ser reformado para o fim de se determinar à ré a remoção dos conteúdos em questão, nos termos do disposto no art. 19, da Lei n. 12.965/2019 (Marco Civil da Internet).

Recurso tempestivo e adequadamente preparado.

Contrarrazões às fls. 454/473. A recorrida sustenta a impossibilidade de remoção dos conteúdos, porquanto a prática demanda juízo de valor, não detendo legitimidade para tanto. Invoca o disposto no art. 19, §1º, da Lei n. 12.965/14.

As partes não se opuseram à realização de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO.

Busca a recorrente a reforma da r. sentença singular, alegando fazer jus à proteção conferida pela Lei de Propriedade Intelectual, para o fim de se compelir a ré *facebook* a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

remover as páginas de terceiros, que alega estarem se utilizando de seu nome indevidamente.

Sem razão, contudo.

Com efeito, não se nega a proteção conferida pela norma invocada no apelo, em especial no tangente ao disposto nos arts. 129 e 130, da LPI.

E, realmente, compulsando-se as razões recursais, parece verdadeira a informação de estar ocorrendo utilização indevida da marca titularizada pela apelante.

Contudo, não houve reconhecimento judicial da prática de concorrência desleal, pelo que não se pode determinar à recorrida a remoção dos conteúdos em questão.

Veja, o art. 19 da Lei 12.965/2019 (Marco Civil da Internet), ao prescrever a possibilidade da concessão de tutela inibitória pelo Poder Judiciário, pressupõe o reconhecimento da existência de conteúdo violador do direito. Assim:

“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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.” (destaques deste Relator)

E não se pode reconhecer a violação sem prévia demanda, dando-se oportunidade de defesa aos supostos agressores do direito da requerente, uma vez que cuida-se de direito constitucionalmente garantido (CF, art. 5º, LV).

O pedido da apelante, nos moldes em que formulado, implica em reconhecer-se a ocorrência de aproveitamento parasitário por parte de pessoas que sequer figuram como requeridas no presente feito, o que se revela inadmissível.

Daí porque, pertinentes as ponderações lançadas pela juíza singular:

“Em primeira análise, há semelhança entre as URLs elencadas às fls. 3/5 e a marca mista "Maria Brigadeiro" de titularidade da autora, de forma que justificado o interesse na obtenção das informações sobre os titulares dos domínios, que só poderiam ser obtidas pela via judicial.

No entanto, o uso do nome de domínio contendo os vocábulos que integram a marca mista de titularidade do autor carecem de melhor esclarecimento, observadas a diversidade de proteções que envolvem marca e nome de domínio.

Dessa forma, considerando-se que não se discute neste feito propriamente o alegado ilícito, a determinação de suspensão das URLs não pode ser imposta à requerida, na medida em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

que os supostos atos ilícitos estão sendo praticados por terceiros que devem ter a oportunidade de manifestar-se sobre as alegações da parte autora pela via adequada.” (fls. 415/416 – destaques deste Relator).

Se a apelante entende estar sendo praticada concorrência desleal, pode valer-se da proteção conferida pelo Judiciário, requerendo tal reconhecimento e até mesmo eventual condenação por danos oriundos do eventual ilícito. Mas tal pedido deve ser direcionado aos terceiros, supostamente violadores de seu direito.

Por outras palavras, a apelada não ostenta, na hipótese, legitimidade *ad causam* no tangente ao pedido remoção das URLs.

Nesse sentido, transcrevo as considerações exaradas por ocasião do julgamento da apelação n. 1016756-34.2018.8.26.0100 relatado pelo Desembargador Cesar Ciampolini (j. em 04/09/2019):

*“De fato, não cabe ao Facebook analisar, como no presente caso, a vigência do registro das marcas da autora, tampouco decidir eventuais conflitos que surjam de sua utilização por usuários da rede, devendo essas questões serem dirimidas pelo Poder Judiciário. **Deve a autora buscar, caso queira, a responsabilização daqueles que criam o conteúdo e efetivamente infringem seu direito marcário, impedindo, assim, que novas violações ocorram.***

Isso pode ser feito, é certo, com a colaboração



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

da ré por meio de divulgação, mediante ordem judicial, dos dados pessoais dos responsáveis pelas páginas, nos termos do § 1º, do art. 10 do Marco Civil da Internet. (destaques deste Relator).”

Não vislumbro, portanto, qualquer mácula no julgado atacado.

Posto isso, e considerando todo o mais que dos autos consta, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.**

Deixo de majorar honorários advocatícios, vez que não houve condenação em primeiro grau.

JORGE TOSTA
Relator