



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

**Registro: 2017.0000256715**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1001114-63.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante \_\_\_\_\_ DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP, é apelado MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

**ACORDAM**, em 1ª 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 Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente), FORTES BARBOSA E HAMID BDINE.

São Paulo, 12 de abril de 2017

**CESAR CIAMPOLINI**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**

**1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial**

**Apelação nº 1001114-63.2016.8.26.0529**

Comarca: Santana de Parnaíba Vara Única

MM. Juiz de Direito Dr. Bruno Paes Straforini

Apelante: \_\_\_\_\_ Distribuição e Comércio Ltda-EPP

Apelada: MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

**VOTO Nº 16.287**

*Ação cominatória. Propriedade industrial. Autora que visa impedir a comercialização de produtos em “website” de intermediação de vendas, buscando, ainda, reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Recorrente que não titula direito marcário, mas apenas acordo de exclusividade de comercialização dos produtos em discussão. Pretensão limitada pelo disposto no art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial. Princípio do exaurimento da marca. Impossibilidade de terceiro impedir a circulação do produto após sua regular introdução no mercado nacional. Anúncios que não contêm produtos contrafeitos, mas apenas artigos que violariam o direito de distribuição exclusiva. Precedentes deste TJSP e do STJ. Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida.*

VOTO Nº 16.287 PS - 2/9

**RELATÓRIO.**

Trata-se de ação cominatória ajuizada por \_\_\_\_\_ Distribuição e Comércio Ltda-EPP contra MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda., julgada improcedente por r. sentença a fls. 882/884 e que porta o seguinte relatório:



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

“Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que sustenta a parte autora, em síntese, que o réu permite a venda em seu site de produtos contrafeitos, em violação a seu direito de marca. Pleiteia, assim, a cessação de tal conduta, além da reparação dos danos sofridos.

A parte ré foi devidamente citada e ofereceu resposta aduzindo, em suma, a regularidade de sua conduta e o descabimento do pleito deduzido na inicial.

Réplica nos autos.

É o relatório.” (fl. 882).

Admitindo que “*ocorreu efetiva comercialização – por parte de terceiras pessoas – de produtos contrafeitos em violação a direito da autora, no site mantido pelo réu em rede mundial de computadores*” e ressaltando que “*tal fato, por si só, não serve para caracterizar a responsabilidade do réu pelo ocorrido*”, o douto Juízo *a quo* afirmou que “*a análise da atividade empresarial desenvolvida pelo réu afasta por completo a sua*

VOTO Nº 16.287 PS - 3/9

*responsabilidade pelos danos suportados pela autora*” e que “*cabe à parte que teve seus direitos violados buscar, junto aos anunciantes das contrafações, pleitear a cessação da conduta e a reparação dos danos sofridos*” (fls. 883/884).

Apelação da autora a fls. 886/931.

Apelação nº 1001114-63.2016.8.26.0529 - Santana de Parnaíba -



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

Argumenta, em síntese, que *(i)* houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi possível demonstrar que a utilização dos produtos comercializados de forma incorreta pode causar danos aos usuários; *(ii)* os produtos vendidos contrariam os termos de uso do *site* da ré; *(iii)* não é possível identificar os causadores do dano; *(iv)* apresentou uma série de *URLs* contendo os produtos que reputa contrafeitos.

Contrarrazões da ré a fls. 937/971. Alega que *(i)* não interfere nos anúncios realizados por seus usuários; *(ii)* a autora não comprovou ser titular de propriedade intelectual e nem representante exclusiva da marca discutida no território nacional; *(iii)* não há quaisquer indícios de contrafação de produtos; *(iv)* a autora não utilizou os mecanismos disponibilizados em seu *site* para retirada de conteúdo; *(v)* a apelante tampouco pediu a identificação dos usuários responsáveis pelos itens que reputa contrafeitos; *(vi)* inexistente violação a eventual direito marcário por aplicação do princípio do exaurimento; *(vii)* o único registro apresentado pela autora é junto a ANVISA, o que não implica na existência de propriedade industrial; *(viii)* não se admite o controle prévio e irrestrito de conteúdo; *(ix)* inexistem danos materiais ou morais decorrentes de sua conduta.

VOTO Nº 16.287 PS - 4/9

Oposição da ré ao julgamento virtual (fl. 977).

É o relatório.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**FUNDAMENTAÇÃO.**

Mantenho a r. sentença recorrida.

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. A ré não demonstrou a necessidade da juntada de documentos adicionais e, ademais, a presente demanda discute matéria eminentemente de direito.

Pois bem.

*In casu*, a autora não comprovou ser titular de direito marcário. Efetivamente, limitou-se a apresentar registro efetuado na ANVISA (fls. 43/56) e evidências de ser a distribuidora exclusiva dos produtos da marca discutida dentro do território brasileiro (fls. 57/58 e 595/598).

Sendo a apelante titular de simples direito de distribuição, seu pedido contraria o disposto no art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial, que consagrou o princípio do exaurimento da marca.

VOTO Nº 16.287 PS - 5/9

**Doutrina LUIZ GUILHERME LOUREIRO:**

“(…) se ele [titular da marca], ou um seu licenciado, promoveu a venda do produto onde se encontra aposta a marca, não pode impedir que este produto seja redistribuído pelo comprador.” (**A Lei de Propriedade Industrial Comentada**, 1ª ed., pág. 276).



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

Uma vez que os anúncios colacionados pela autora, ao que tudo indica, não contêm produtos contrafeitos, mas apenas artigos que violariam seu contrato com a empresa responsável pela fabricação dos itens em discussão, não merece prosperar sua pretensão recursal.

Afirmando a aplicabilidade do princípio do exaurimento da marca e do art. 132, III, da Lei 9.279/96 em situações similares, veja-se a jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:

“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

VOTO Nº 16.287 PS - 6/9

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.” (AI 2146378-32.2016.8.26.0000, HAMID BDINE; grifei).



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

“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. 0146113-31.2011.8.26.0100, ARALDO TELLES; grifei).

“Agravado 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 9.279/96). Liminar revogada. Agravado a que se nega provimento, com determinação.” (AI 0197288-73.2011.8.26.0000, PEREIRA CALÇAS; grifei).

“Agravado de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Propriedade Industrial. Intermediação de venda e compra. Revenda de produtos introduzidos regularmente no mercado. Pedido de tutela provisória.

VOTO Nº 16.287 PS - 7/9

Pressupostos. Probabilidade do direito invocado pela autora da ação. Inocorrência. Agravada que visa a obstar o agravante de comercializar em plataforma eletrônica seus produtos. 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.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

Recurso provido.” (AI 2145399-70.2016.8.26.0000, **HAMID BDINE; grifei**).

No mesmo sentido, no Superior Tribunal de  
 Justiça:

“DIREITO MARCÁRIO. EXAUSTÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALSIFICAÇÃO E DE OFENSA AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. EXAUSTÃO DO DIREITO MARCÁRIO.

I - O contrato de distribuição exclusiva, por si só, não anula a liberdade de comercializar produtos, decorrentes dos princípios que fundamentam a ordem econômica, nem afasta as regras de economia baseada na propriedade privada e na livre concorrência.

II - Não comprovação, no caso, que a recorrida tenha feito a introdução, no território nacional, do produto fabricado pelas recorrentes. Importação operada por terceiros, dos quais a recorrida adquiriu os bens, cuja circulação no mercado foi por ela realizada. Uma vez já introduzido o bem no mercado, o produtor não pode se opor às ulteriores e sucessivas vendas. (...)

Recurso Especial improvido.” (**REsp 930.491, SIDNEI BENETI;**

VOTO Nº 16.287 PS - 8/9

**grifei**).

Por isso, como dito, mantenho a r. sentença  
 apelada.

Majoro os honorários advocatícios fixados



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

na origem de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015.

**DISPOSITIVO.**

**Nego provimento** à apelação.

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 549/2011 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

É como voto.

**CESAR CIAMPOLINI**  
Relator

VOTO Nº 16.287 PS - 9/9