

RECURSO ESPECIAL Nº 1.383.354 - SP (2013/0074298-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CITIZEN WATCH DO BRASIL S/A
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA
RECORRIDO : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
E OUTRO
ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO E OUTRO(S)
DANIELE MAIA TEIXEIRA COELHO

EMENTA

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. PROVEDORIA 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

Superior Tribunal de Justiça

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.

ACÓRDÃO

Brasília (DF), 26 de agosto de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.383.354 - SP (2013/0074298-9)

RECORRENTE : CITIZEN WATCH DO BRASIL S/A
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA
RECORRIDO : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
E OUTRO
ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO E OUTRO(S)
DANIELE MAIA TEIXEIRA COELHO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por CITIZEN WATCH DO BRASIL S.A., com fulcro no art. 105, III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/SP.

Ação: medida cautelar inominada, ajuizada pela recorrente em desfavor de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e EBAZAR.COM.BR LTDA., objetivando impedir as recorridas de praticarem, em seus *sites* na Internet, atos de comércio tendentes à venda de produtos com a marca “Citizen”.

Decisão interlocutória: o Juiz de primeiro grau de jurisdição deferiu o pedido liminar, impedindo a comercialização de produtos da marca “Citizen” por meio dos *sites* eletrônicos mercadolibre.com.br e arremate.com.br, mantidos pelas recorridas.

A decisão foi impugnada pelas recorridas via agravo de instrumento.

Acórdão: o TJ/SP deu provimento ao agravo, revogando a liminar, nos termos do acórdão (fls. 480/483, e-STJ) assim ementado:

Medida cautelar destinada a obstar o uso da marca “Citizen” em comércio eletrônico. Revogação da liminar concedida para este fim. Possibilidade de regular comercialização de produtos por terceiros, sem violação dos direitos da marca. Providência que fica condicionada à comprovação de efetiva violação de direitos.

Embargos de declaração: interpostos pelas recorridas, foram rejeitados pelo TJ/SP (fls. 500/503, e-STJ).

Superior Tribunal de Justiça

Recurso especial: alega violação dos arts. 476, I, e 535, I e II, do CPC; e 129 e 132, III, da Lei nº 9.279/96, além de dissídio jurisprudencial (fls. 506/524, e-STJ).

Prévio juízo de admissibilidade: o TJ/SP negou seguimento ao especial, dando azo à interposição do AREsp 314.602/SP, conhecido para determinar o julgamento do recurso principal (fl. 598, e-STJ).

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.383.354 - SP (2013/0074298-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CITIZEN WATCH DO BRASIL S/A
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA
RECORRIDO : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
E OUTRO
ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO E OUTRO(S)
DANIELE MAIA TEIXEIRA COELHO

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cinge-se a lide a determinar se a intermediação de compra e venda de produtos via Internet, sem autorização dos titulares das respectivas marcas, caracteriza violação de propriedade industrial.

I. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação dos arts. 476, II, e 535, I e II, do CPC.

Da análise do acórdão recorrido verifica-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. O TJ/SP se pronunciou de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são impostos por lei, tanto que integram o objeto do próprio recurso especial e serão enfrentados adiante.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a matéria posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC.

Constata-se, em verdade, a irresignação da recorrente com o resultado do julgamento e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o

que não se mostra viável no contexto do art. 535 do CPC.

Outrossim, no que tange à suposta violação do art. 476, II, do CPC, a simples recusa do TJ/SP, ainda que de forma implícita, de instaurar o incidente de uniformização de jurisprudência permite inferir pela inexistência de similitude entre o acórdão recorrido e os julgados alçados a paradigma pela recorrente.

Dessa forma, não se vislumbra a violação dos arts. 476 e 535 do CPC.

**II. Da intermediação de compra e venda de produtos via Internet.
Violação dos arts. 129 e 132, III, da Lei nº 9.279/96.**

Inicialmente, cumpre delimitar a controvérsia posta a desate nestes autos.

Na espécie, estamos diante de empresas que mantêm *sites* voltados para a intermediação de venda e compra de produtos via Internet.

Sendo assim, o presente julgamento examinará a alegação de violação de propriedade industrial única e exclusivamente à luz dessa modalidade de serviço virtual – intermediação de venda e compra de produtos – de maneira que as conclusões aqui alcançadas, salvo melhor juízo, a ser exercido oportunamente em processos específicos, não se aplicam a outras espécies de serviços de venda e compra via Internet, notadamente aqueles prestados por *sites* especializados na venda direta de produtos ou na pesquisa e comparação de preços e de produtos anunciados on-line.

A recorrente ajuizou medida cautelar objetivando – segundo transcrição feita nas razões recursais, do próprio pedido formulado na petição inicial – compelir as recorridas a “se absterem de praticar quaisquer atos de comércio, tais como a exposição à venda e venda, diretamente ou a pedido de terceiros, em qualquer meio material e, principalmente, em seus *sites* de compra e venda (...) quaisquer produtos assinalados com a marca nominativa 'Citizen' e suas variações figurativas (...), bem como de todo material de propaganda e impressos onde as mesmas apareçam, a qualquer título” (fl. 508, e-STJ).

A liminar pleiteada pela recorrente foi deferida, mas revogada pelo TJ/SP

Superior Tribunal de Justiça

em sede de agravo de instrumento, sob a alegação de que “a comercialização de produtos com a marca 'Citizen', por si, não configura violação dos direitos da marca”, ressaltando que “nada obsta que aqueles que os tenham adquirido de forma regular, os vendam. Nem configura ilícito algum a atividade comercial especializada de compra de relógios desta marca para subsequente revenda” (fl. 482, e-STJ).

Na ótica da recorrente, porém, o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 129 e 132, III, da LPI, na medida em que “a proteção conferida ao titular do registro [da marca] lhe garante o direito de uso exclusivo no território nacional, podendo este, por consequência, determinar distribuidores e vedar as importações paralelas”, acrescentando que, na espécie, “os contratos de distribuição firmados pelo titular da marca em outros territórios não permitem a exportação dos produtos para o Brasil” (fls. 516/517, e-STJ). Acrescenta, ainda, que “a procedência ilícita dos produtos vendidos, tanto de contrafação como de importação paralela, pode ser extraída, por exemplo, dos próprios preços anunciados” (fl. 513, e-STJ).

Nota-se, em primeiro lugar, que as razões recursais induzem a modificação do pedido, uma aparente tentativa de correção da pretensão inicial, com vistas a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.

Nesse aspecto, vale repisar que, originalmente, a recorrente buscou impedir as recorridas de praticarem atos de comércio oriundos de “quaisquer produtos assinalados com a marca nominativa 'Citizen' e suas variações figurativas” (fl. 508, e-STJ), ou seja, não foi feita nenhuma ressalva limitando a proibição a produtos de procedência ilícita, como os fruto de contrafação ou importação paralela.

O próprio TJ/SP destaca que a pretensão da recorrente foi “deduzida de forma genérica, contra qualquer referência à sua marca” (fl. 482, e-STJ).

Ainda que se possa supor que, entre os milhares de anunciantes dos *sites* das recorridas, exista a oferta de produtos de procedência ilícita, constitui fato notório que a grande maioria dos usuários está atuando dentro da legalidade, bastando que qualquer um acesse as respectivas páginas na Internet para confirmar a existência de

Superior Tribunal de Justiça

inúmeras mercadorias originais, novas e usadas, postas a venda ou revenda não apenas por pessoas jurídicas, mas também por pessoas físicas.

Não bastasse isso, o acórdão recorrido afasta categoricamente qualquer demonstração de que tenha havido a violação de direitos marcários da recorrente, de sorte que o acolhimento da tese recursal exigiria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice no enunciado nº 07 da Súmula/STJ.

Quanto à assertiva de que os preços anunciados dos produtos evidenciariam a origem ilícita dos produtos, não se pode esquecer que os *sites* em questão possibilitam vendas na forma de leilão, em que o vendedor assume o risco no oferecimento de produtos a preço inicial bastante reduzido. Assim, cumpria à recorrente demonstrar nos autos em que circunstâncias houve o oferecimento de produtos com a sua marca a preços supostamente baixos, e não apenas formular alegações genéricas que, vale repisar, não foram acompanhadas das devidas provas.

Seja como for, a procedência ou não do presente recurso especial deve ser analisada a partir da pretensão contida na petição inicial, de impedir a intermediação da venda e compra virtual, pelas recorridas, de **todo e qualquer** produto da marca “Citizen”.

Assim posta a questão, e partindo da premissa adrede fixada de que, na sua maioria, os produtos ofertados em *sites* como os das recorridas são de origem lícita (ou pelo menos de que inexistente prova em sentido contrário), não há como livrar a hipótese dos autos da incidência do comando do art. 132, III, da LPI, segundo o qual o titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento.

Cuida-se do denominado princípio do exaurimento da marca, pelo qual, após a primeira venda do produto no mercado, o direito sobre a marca se esvazia, impedindo o seu titular de invocar a exclusividade para obstar as vendas subsequentes.

Ao comentar o mencionado dispositivo legal, Luiz Guilherme Loureiro esclarece haver o “esgotamento do direito de propriedade industrial”, salientando que “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. São Paulo: LEJUS, 1999, p. 276).

Também o STJ já teve a oportunidade de se manifestar acerca da “exaustão do direito à marca”, consignando tratar-se da “impossibilidade de o titular da marca impedir a circulação do produto após este haver sido introduzido no mercado nacional” (REsp 930.491/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 19.04.2011).

Dessarte, depois de os produtos da recorrente serem lançados no mercado nacional por intermédio de distribuidores oficiais, não há como impedir a livre revenda dessa mercadoria por pessoas físicas e jurídicas, inclusive pelo meio virtual.

Por outro lado, ainda que, apenas para argumentar, se pudesse admitir a tese recursal de impedir as recorridas de promoverem atos de comércio envolvendo produtos de procedência ilícita, não se pode ignorar que os *sites* por elas mantidos – mercadolive.com.br e arremate.com.br – se dedicam exclusivamente a intermediar a venda e compra de produtos, aproximando as partes interessadas, disponibilizando ferramentas que, em princípio, tornam o negócio mais fácil, rápido e seguro.

Em outras palavras, esses *sites* disponibilizam ofertas criadas por terceiros, interessados em vender produtos, recebendo o acesso de outras pessoas, interessadas em compra-los, qualificando-se, no âmbito da Internet, ao menos de forma preponderante, como uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não editam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários.

Nesse contexto, não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos cuja venda intermediam, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Vale dizer, *sites* como os mantidos pelas recorridas em momento algum garantem a qualidade ou a procedência dos produtos, limitando-se a estabelecer mecanismos para que o próprio comprador, sentindo-se de alguma forma insatisfeito ou ludibriado pelo vendedor, não conclua a negociação.

Superior Tribunal de Justiça

Rui Stocco bem observa que quando o provedor de Internet age “como mero fornecedor de meios físicos, que serve apenas de intermediário, repassando mensagens e imagens transmitidas por outras pessoas e, portanto, não as produziu nem sobre elas exerceu fiscalização ou juízo de valor, não pode ser responsabilizado por eventuais excessos” (Tratado de responsabilidade civil, 6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 901).

Conforme destaquei no julgamento do REsp 1.316.921/RJ, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 29.06.2012, “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”.

O serviço prestado pelas recorridas não deixa de ter caráter informativo, propiciando, por exemplo, a aproximação de pessoas com interesses comuns e a obtenção do histórico de vendedores e compradores.

Oportuna, também, menção a voto vista que proferi no julgamento do REsp 1.125.739/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 10.02.2012, versando sobre os limites de responsabilidade de proprietários e administradores de shopping center pela comercialização de produtos contrafeitos nos espaços por eles alugados. Ainda que na espécie estejamos em um ambiente virtual, me parece que as recorridas podem ser de alguma forma equiparadas a “locadoras” de espaço em seus *sites* para o desenvolvimento do comércio eletrônico.

Naquela ocasião, ponderei que “não há como imputar ao locador o dever de fiscalizar a atividade efetivamente desenvolvida por cada locatário, de sorte a confirmar a eventual prática de algum ilícito civil ou criminal. A relação locatícia não confere ao locador poder de polícia sobre os locatários”.

O raciocínio se aplica ao meio virtual. Não há como impor àquele que mantém *site* de intermediação de vendas o dever de prévia fiscalização das atividades

Superior Tribunal de Justiça

desenvolvidas por cada um dos anunciantes, de modo a verificar se o produto oferecido é de procedência lícita.

Note, por oportuno, que isso não significa deixar a sociedade, notadamente empresários, desamparada frente à prática crescente de contrafação e importação paralela.

Além do dever do Estado de atuar na fiscalização, controle e repressão de atividades ilícitas, sobretudo aquelas notórias, nada impede o próprio titular da marca ou até mesmo terceiros de denunciarem a oferta de produtos com violação de propriedade industrial, hipótese em que, ciente da ilegalidade, caberá ao provedor providenciar a imediata remoção do anúncio do *site*, sob pena, aí sim, de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.

Outra não foi a solução encontrada por esta Corte para a responsabilidade dos provedores de rede social de relacionamento via Internet pelo conteúdo das informações veiculadas nos respectivos *sites*, em relação à qual se considerou razoável “exigir dos provedores um controle posterior, vinculado à sua efetiva ciência quanto à existência de conteúdo ilícito” (REsp 1.308.830/RS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 19.06.2012. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 308.163/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 21.05.2013; AgRg no AREsp 137.944/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 08.04.2013; e 1.300.161/RS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 26.06.2012.)

No caso específico dos autos, por exemplo, o próprio MERCADOLIVRE admite disponibilizar um veículo para que qualquer interessado denuncie gratuitamente a violação de direitos do autor, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais, bem como solicite a remoção do respectivo anúncio.

Mais do que isso, de forma análoga ao que foi decidido em relação aos provedores de rede social de relacionamento, mostra-se razoável exigir que *sites* de intermediação de venda de produtos mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato.

Portanto, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, 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*.

Como tenho ressaltado em outros processos envolvendo direito digital, ainda que não ideais, certamente incapazes de conter por completo a utilização da rede para fins nocivos, a solução ora proposta se afigura como a que melhor equaciona os direitos e deveres dos diversos *players* do mundo virtual.

Na análise de Newton De Lucca “a implementação de medidas drásticas de controle de conteúdos na Internet deve ser reservada para casos extremos, quando estiver presente manifesto interesse público e desde que ponderado o potencial prejuízo causado a terceiros, não havendo de ser adotada nas demais hipóteses, principalmente quando se tratar de interesse individual, salvo em situações absolutamente excepcionais, que representarão exceções raríssimas” (*op. cit.*, p. 400).

As adversidades indissociáveis da tutela das inovações criadas pela era digital dão origem a situações cuja solução pode causar certa perplexidade. Há de se ter em mente, no entanto, que a Internet é reflexo da sociedade e de seus constantes avanços. Se, ainda hoje, não conseguimos tutelar com total equidade direitos seculares e consagrados, seria utópico contar com resultados mais eficientes nos conflitos relativos à rede mundial de computadores.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.