



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2024.0001051052

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 0020850-03.2022.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e ADIDAS DO BRASIL LTDA, é apelado F.Y. WATANABE COMÉRCIO DE ROUPAS.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. INDICADO PARA JURISPRUDÊNCIA. SUSTENTOU: ADV. Raphael Lemos Maia, OAB/SP 243759", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), JORGE TOSTA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 29 de outubro de 2024.

MAURÍCIO PESSOA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Voto nº 21056

Apelação Cível nº 0020850-03.2022.8.26.0100

Apelantes: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e Adidas do Brasil Ltda

Apelado: F.Y. WATANABE COMÉRCIO DE ROUPAS

Comarca: São Paulo

Juiz(a): Eduardo Palma Pellegrinelli

Apelação – Marca – “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos materiais e morais” – Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais – Inconformismo de ambas as rés – Não acolhimento – Suspensão de anúncios feitos pela autora na plataforma da corré Mercado Livre, em razão de denúncias feitas pela corré Adidas, por violação marcária e de trade dress – Violação de trade dress não demonstrada – Ausência de ofensa à marca nominativa ou figurativa da corré Adidas – Produtos anunciados que têm padronagem com tendência própria do mercado, a afastar a alegação de risco de confusão ao consumidor, associação indevida e concorrência desleal – Produtos que ostentam 2 listras não se confundem com os que ostentam 3 listras, que é a marca figurativa da corré Adidas – Corré Adidas que não tem a exclusividade do uso de listras – Abuso de direito por parte da titular da marca, ao efetuar as denúncias – Responsabilidade solidária da corré Mercado Livre – Cláusula excludente de responsabilidade que não beneficia a corré Mercado Livre, até porque inserta em contrato de adesão, a atrair a norma do art. 424 do CC – Danos morais e materiais presumidos – Presente recurso que não é palco para verificar se houve, ou não, o cumprimento da tutela deferida na r. sentença, até porque eventual cobrança de multa decorrente do descumprimento deverá ser discutida na origem – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.

Em “*ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos materiais e morais*”, movida por F.Y. Watanabe Comércio de Roupas em face de Adidas do Brasil Ltda. e Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda., a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela provisória e “*condenar as corrés ADIDAS DO BRASIL e*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

MERCADO LIVRE a abster-se de promover denúncias e a suspensão de anúncios dos produtos da autora (calças masculinas com duas listras brancas verticais nas laterais das pernas) em razão de alegada violação às marcas de propriedade industrial da corré ADIDAS; condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96; condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenizações por danos morais, fixadas no total de R\$ 20.000,00”. Em razão da sucumbência, condenou “as rés ao pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo autor, fixados em 10% do valor da condenação, a serem divididos entre ambas” (fls. 858/868).

Recorreu o MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. a sustentar, em síntese, ter cumprido tempestivamente a tutela confirmada na sentença; que não há motivo para alegações de descumprimento ou aplicação de multa; que é parte ilegítima para figurar no posse passivo da demanda; que as denunciantes cadastradas no Brand Protection Program (BPP) comprometem-se a realizar denúncias de forma responsável e criteriosa; que, em caso de denúncia equivocada, a denunciante assume inteira responsabilidade, eximindo o MercadoLivre de culpa; que, como provedor de aplicação de *internet* regido pelo Marco Civil da Internet, não lhe cabe avaliar e fiscalizar a qualidade e autenticidade dos produtos anunciados; que, como não faz análise de mérito das denúncias, apenas as denunciantes são responsáveis pelas consequências das denúncias que fazem; que a r. sentença equivocou-se ao condená-la, pois a denúncia e as consequentes restrições foram feitas pela corré Adidas, que alegou violação de marca;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

que a suspensão dos anúncios está prevista nos Termos e Condições de Uso, sendo uma medida regular e autorizada para proteger direitos de propriedade intelectual; que as denúncias foram feitas com base na alegação de uso indevido da marca Adidas, comprovada por estudos técnicos; que, ainda que se considere que a suspensão tenha ocorrido de maneira irregular, tal fato por si só não enseja a responsabilização por eventuais lucros cessantes, na medida em que nem sequer foi demonstrado que a autora deixou de auferir qualquer tipo de valor ante a suspensão de sua conta, ou seja, não restou comprovado eventual prejuízo financeiro da autora; que não houve a comprovação do dano à honra objetiva da pessoa jurídica, capaz de culminar com um dano efetivamente sofrido. Pugnou pelo provimento do recurso para que (i) seja certificado o cumprimento da tutela concedida em sentença; (ii) seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e subsidiariamente, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes (fls. 871/894).

Recurso preparado (fls. 898/899) e respondido (fls. 979/988).

Recorreu a Adidas do Brasil Ltda. a sustentar, em síntese, que a r. sentença recorrida é extremamente gravosa e prejudicial à marca de 3 listras da ADIDAS, pois corrói seu poder distintivo e abre espaço para que outros se aproveitem indevidamente da força atrativa desse sinal, beneficiando-se financeiramente às suas custas; que a autora comercializa calças esportivas com 2 listras verticais, paralelas, equidistantes e de mesma largura apostas na lateral, em clara imitação da marca "3 listras" e do *trade dress* da ADIDAS (3 listras verticais, paralelas, equidistantes e de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

mesma largura na lateral de calças esportivas), o que caracteriza violação marcária, concorrência desleal e aproveitamento parasitário; que o sinal de 2 listras utilizado pela autora tem o único intuito de imitar a marca da ADIDAS, sendo o único elemento distintivo de seu produto, com o objetivo de aproveitar-se da força atrativa da sua marca; que as 2 listras da autora se diferenciam da marca ADIDAS apenas pela exclusão de 1 listra, alteração que não se destaca e escapa à atenção comum dos consumidores; que estudos técnicos realizados por especialistas e uma pesquisa de mercado demonstram de forma clara, didática e objetiva a inquestionável imitação praticada pela autora, que busca aproveitar-se do conjunto atrativo e da fama da marca líder ADIDAS, e o alto risco de confusão e associação indevida pelos consumidores entre os produtos das duas empresas, já que a maioria dos entrevistados na pesquisa acreditou tratar-se de um produto da ADIDAS ao ver o produto da autora, em razão da presença das listras laterais como elemento de associação; que a marca "3 listras" não é genérica, comum e vulgar como entendeu equivocadamente a r. sentença recorrida; ela possui forte distintividade no segmento de produtos esportivos, sendo imediatamente associada à ADIDAS; que é titular de inúmeros registros para a marca figurativa "3 listras" perante o INPI, os quais lhe conferem o direito de uso exclusivo e de zelar pela sua integridade; que agiu em exercício regular de direito ao denunciar a imitação de sua marca pela autora, não tendo cometido qualquer ato ilícito ou concorrência desleal; que não há provas dos alegados prejuízos da autora que justifiquem sua indenização por danos materiais e morais; que a r. sentença recorrida negou vigência aos artigos 129, 130, I, 189, I e 195, III da Lei nº 9.279/96 ao impedi-la de exercer seus direitos de exclusividade de uso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

da marca registrada e de impedir a imitação/reprodução indevida de sua marca e *trade dress* por terceiros (fls. 921/972).

Recurso preparado (fls. 973/974) e respondido (fls. 989/1005).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 1010).

Recurso inicialmente distribuído ao eminente Desembargador Alberto Gosson, da C. 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que dele não conheceu com determinação de redistribuição (fls. 1011/1014).

Redistribuição (fls. 1016).

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia à verificação da violação, ou não, da marca “3 listras” e do respectivo conjunto-imagem, de titularidade da coapelante Adidas, pela apelada, em razão das calças esportivas/*jogger* que comercializa.

Pois bem!

Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, as marcas são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do art. 122 da Lei nº 9.279/96 (Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, 2012, pág. 202).

Dispõe o artigo 129 da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

No artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação do objeto de registro.

O *trade dress*, por sua vez, é o "conjunto-imagem" que identifica e distingue os produtos e serviços oferecidos ao mercado consumidor, composto por elementos visuais e gráficos, como cores, formas, disposição de letras e imagens, entre outros.

Embora a legislação não discipline expressamente o *trade dress*, ele é protegido pelo ordenamento jurídico, especialmente ao fundamento da garantia constitucional de proteção às criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, conforme artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, visando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Na doutrina, sobre o tema, José Carlos Tinoco Soares destaca que o conjunto-imagem

é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a vestimenta e/ou o uniforme, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização características; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma determinada origem. (Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem, Editora do autor, 2004, p. 213).

Ainda que a violação do *trade dress* não seja tipificada como uma conduta caracterizadora de concorrência desleal, não se pode perder de vista que o artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial dispõe que:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Essa norma regulamenta a concorrência desleal genérica; trata-se de uma proibição civil ampla de práticas concorrenciais desleais que causam danos à reputação comercial de terceiros ou causam confusão entre os consumidores.

Sobre o tema, Paulo Burnier da Silveira ensina que:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A utilidade prática do art. 209 ocorre, principalmente, quando o ato cometido não se enquadrar perfeitamente em nenhuma das condutas expressamente listadas no art. 195 (modalidades de concorrência desleal específica). Dessa forma, o art. 209 exerce função subsidiária, como uma rede de proteção, para vedar comportamentos danosos ao processo competitivo leal, mas que não são graves o suficiente para justificar repressão na esfera penal (...).

Uma hipótese de conduta prejudicial à concorrência leal que não possui dispositivo penal específico é a imitação do trade dress de um produto ou estabelecimento (também conhecido como conjunto-imagem). É possível conceituar o trade dress como o conjunto de características perceptíveis aos consumidores que são aptas a identificar a origem de um produto ou serviço. Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o trade dress: “constitui a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do produto ou serviço no mercado consumidor”.

Talvez a principal razão de existência da proteção ao trade dress é tutelar o consumidor, que pode ser confundido, induzido a erro em relação à origem de um produto ou serviço caso um concorrente imite o conjunto-imagem de um estabelecimento ou produto concorrente. A justificativa econômica para a proteção do trade dress é a mesma para a tutela da marca: diminuir a assimetria de informação.

Assimetria de informação é uma falha de mercado que consiste na falta de informação detida pelo comprador de um bem antes de realizada a compra. A falta de informação por parte do comprador faz com que a decisão relativa ao valor subjetivo do bem seja prejudicada. A marca e outras formas de distinguir um produto, como o trade dress, permitem a identificação da origem de um produto ou serviço e, por consequência, fornece maiores informações sobre sua qualidade ao consumidor. Dessa forma, a proteção à marca permite a criação de reputação comercial. Essa proteção gera incentivos a investimentos em qualidade, uma vez que tal qualidade influenciará positivamente a reputação do produtor identificado. Dessa forma, a proteção da marca e do trade dress diminui assimetrias de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

informação, beneficiando os consumidores e o mercado.

A imitação injustificada do trade dress é hipótese de concorrência desleal genérica.

Atualmente, é pacífica a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, de proteção ao conjunto-imagem. Nesse sentido se manifestou o STJ: “A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. (...)”.

A proteção do conjunto-imagem no direito pátrio possui origens jurisprudenciais e, com base nos precedentes que reconhecem essa proteção, tem fundamento normativo nas normas de repressão à concorrência desleal. No entanto, por ausência de previsão legal específica, o tema ainda é objeto de aplicação divergente pelos diferentes tribunais estaduais.

A matéria dificilmente chega ao Superior Tribunal de Justiça, em razão do óbice ao revolvimento de fatos e provas em sede de recurso especial. As lides relativas a trade dress, em regra, envolvem discussões fáticas, como a probabilidade de confusão por parte do consumidor. Por isso, são raros os casos que chegam à Corte Superior. Não obstante, nos poucos casos que foram julgados pelo STJ, o Tribunal afirmou, de forma clara, a proteção jurídica do trade dress no direito pátrio. (Direito da concorrência, Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 127 – destaques ausentes do original).

Sobre a concorrência desleal, a doutrina destaca, ainda, que,

a concorrência desleal através da cópia servil só ocorre quando feito sistematicamente, com intuito de confundir a clientela, com a finalidade de desviar a mesma, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço de um imitador é da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

mesma origem que a do concorrente imitado. Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, criando confusão na mente do consumidor (PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. A Concorrência Desleal, Especialista em Direito da Propriedade Industrial - UERJ).

Feitas essas considerações e estabelecidas as premissas relativamente à marca, ao *trade dress* e à concorrência desleal, resta saber se a pretensão recursal procede e, por conseguinte, se a r. sentença recorrida está errada nas conclusões a que chegou.

No caso em questão, vê-se que a coapelante Adidas é titular da marca figurativa “3 listras”, conforme se depreende dos correspondentes certificados de registro da marca (fls. 411, 454 e 456):





Respeitado o inconformismo da coapelante Adidas, não há falar-se em violação de marca ou de *trade dress* pela apelada.

Não obstante o estudo técnico por ela apresentado em suas razões recursais, é notório que esse estilo de vestimenta (calças esportivas/*jogger* com faixas laterais listradas) é amplamente utilizado no mercado, tornando-se quase genérico na indústria da moda.

Uma simples pesquisa em motores de busca na internet demonstra que calças com faixas laterais listradas são amplamente comercializadas por diversas marcas (inclusive por uma das maiores concorrentes da coapelante Adidas, a Nike), a saber:





TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo





A despeito de a coapelante Adidas ser titular do registro de marca figurativa contendo "três listras", tal fato, por si só, não lhe confere o direito de impedir que concorrentes utilizem uma, duas ou quatro listras laterais em seus produtos.

Nesse sentido, a coapelante Adidas não é titular do uso exclusivo de listras; é, sim, titular de marca figurativa que contém "3 listras".



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

O registro da marca, ainda que legítimo, não pode ser utilizado como instrumento de concorrência desleal, impedindo o uso de elementos comuns e genéricos do mercado, como é o caso das listras laterais em vestuário esportivo.

Destaca-se, ademais, que não restou demonstrado que a apelada buscou associar seus produtos à marca da coapelante Adidas, até porque inexiste qualquer utilização das marcas figurativas registradas ou menção à marca nominativa "adidas" nos anúncios e produtos comercializados, o que afasta a alegação de tentativa de confusão por parte da apelada.

Nesse sentido, a r. sentença recorrida, proferida pelo Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, bem observou que:

(...) a constatação da ocorrência da violação é abalada pelos fatos de que, embora as marcas figurativas da autora sejam distintivas, quando tomadas no conjunto (ou seja, como três listras paralelas, na direção vertical, horizontal ou diagonal), elas são compostas por elementos que, tomados fora desse conjunto, são essencialmente genéricos, comuns e vulgares, quais sejam, listras paralelas em um fundo de cores diversas, sendo as listras em diversas espessuras elementos comumente utilizados em artigos de vestuário, sobretudo como estampas, mas também na forma isolada e em pequenos conjuntos de duas, quatro ou cinco, por exemplo, como adornos, acabamentos e reforços de costura, em laterais de calças e mangas, bem como em ombros, golas, punhos etc.

(...)

é certo que, apesar de conterem em sua composição elementos componentes figurativos assemelhados (as listras verticais como adornos laterais em calças), estes estão apresentados de forma suficientemente distintiva



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

(considerando que o autor apenas emprega duas listras verticais, e não as três listras que compõem distintamente a marca da corré ADIDAS), bem como considerando que não foi demonstrado de forma alguma que os produtos em questão empreguem a marca nominativa da referida corré e que foi comprovado que os produtos estão regularmente identificados com marca própria e etiqueta com as informações do fabricante (fls. 10, dentre outras). Assim, observa-se que há entre as marcas de ADIDAS e as figuras utilizadas como adorno pelo autor distintividade suficiente e podem coexistir no mercado (fls. 865).

A solução que ora se adota é semelhante à que o C. Superior Tribunal de Justiça e as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial têm adotado em situações análogas, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:

*Apelação – Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenizatória – Procedência – Inconformismo – Acolhimento – Autora e ré que são concorrentes no mercado de garrafas de água, com e sem gás – Prova pericial produzida que não comprovou a existência de violação a direito de propriedade intelectual da autora oriundo de registro de desenho industrial, referente à embalagem (garrafa) utilizada, nem a prática, pela ré, de concorrência desleal por suposta imitação de trade dress – Registro de desenho industrial de embalagem pelo INPI que não atesta o preenchimento dos requisitos da originalidade e da novidade – Exame meramente formal do pedido, salvo pedido expresso do titular para a realização de exame de mérito, o que não se comprovou ter existido no caso do desenho industrial de titularidade da autora – Prova produzida pela ré que demonstrou a inexistência de originalidade e novidade na embalagem utilizada pela autora – **Conjunto-imagem utilizado por ambas que também é utilizado por outros concorrentes, sendo comum no mercado em exame – Inexistência de prova de distintividade do conjunto-imagem do produto da autora***



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

aos olhos do consumidor – Inexistência, ainda, de estudo de mercado, realizado com consumidores, para comprovar a alegada possibilidade de confusão ou associação indevida, com consequente desvio de clientela – Prova desses requisitos que era necessária – Jurisprudência do C. STJ – Concorrência desleal não comprovada – Sentença reformada, com inversão da sucumbência – Recurso provido (AREsp n. 1.850.329, Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 08/10/2021 - destaque acrescido).

Apelação – Propriedade industrial – Ação de abstenção de uso e indenização por atos de concorrência desleal com pedido liminar de tutela antecipada específica e busca e apreensão – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo dos autores – Nulidade inexistente – Sentença formal e materialmente hígida – Controvérsia devolvida à instância recursal – Perícia realizada por profissional habilitado em conformidade, ademais, com os pontos controvertidos fixados – Alegada violação de trade dress em design de potes – Padronagem dos recipientes dos autores que constituem tendência própria do mercado a afastar risco de confusão ao consumidor, associação indevida e concorrência desleal – Autores que não têm direito à pretendida proteção – Concorrência desleal inexistente – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido. (Apelação Cível 1012874-25.2021.8.26.0564; Relator: Maurício Pessoa; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 29/08/2023).

Ação de obrigação de não fazer c.c. indenatória (suposta concorrência desleal). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Alegação de aproveitamento parasitário de trade dress, por parte da apelada, em relação à embalagem de produto (suporte para televisores) fabricado pela apelante, sendo que as partes atuam no mesmo ramo de atividade. Hígidez da prova técnica, que concluiu, categoricamente, que não há imitação do trade dress alheio. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1022969-51.2021.8.26.0100; Relator: Grava Brazil; 2ª



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Câmara Reservada de Direito Empresarial; J: 07/03/2023)

Ante a ausência de conduta ilícita por parte da apelada, são irrepreensíveis os fundamentos adotados pelo D. Juízo de origem, a seguir transcritos:

há que se reconhecer que a ré atuou de forma ilícita ao apresentar consecutivas denúncias para obstar o anúncio e venda dos referidos produtos no âmbito da plataforma da corré MERCADO LIVRE, nos termos dos arts. 186 e 187 do CC, o que configura ato de concorrência desleal não previsto na Lei nº 9.279/96, tendente a prejudicar a reputação e negócios do autor e, portanto, passível de indenização por danos materiais na forma dos arts. 209 e 210 da referida lei.

E, uma vez caracterizado o ato de concorrência desleal, torna-se prescindível a demonstração, por parte do autor, da ocorrência de danos materiais, pois da mera conduta decorre o dever de indenizar. (...)

Nesse contexto, os danos materiais presumidos deverão ser apurados na fase de execução, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96.

Os danos morais, da mesma forma, são presumidos.

Assim, no caso, tendo em vista a gravidade dos atos praticados e tendo em vista ademais o porte, a função pedagógica da medida e a capacidade econômica das partes, o valor de R\$ 20.000,00 se faz adequado para ressarcir o autor sem configurar enriquecimento ilícito.

Por outro lado, há que se reconhecer a parcial procedência da ação também com relação à corré MERCADO LIVRE.

A propósito, restou incontroverso que a referida corré criou ferramenta própria que consiste, em síntese, em meio alternativo de resolução de controvérsias decorrentes de violação de propriedade intelectual de terceiros em razão dos anúncios publicados por seus usuários vendedores, denominado “Brand Protection Program” (BPP), tendo restado incontroverso que este foi o mecanismo usado pela corré ADIDAS para postular a remoção de anúncios que é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

objeto da presente demanda.

Ocorre que, no caso em apreço, o mecanismo criado e empregado pela corré MERCADO LIVRE para a suspensão de anúncios no caso privou o autor do livre exercício de sua atividade econômica, à revelia do devido processo legal, e caracteriza verdadeira censura, ofendendo o princípio da liberdade de expressão, que foi expressamente incluído na Lei n. 12.965/2014 (art. 3º, inciso I).

Destarte, resta reconhecer que, no caso concreto, MERCADO LIVRE cometeu ato ilícito ao remover os anúncios do autor, causando-lhe dano e, portanto, deve ser obrigada a repará-lo (art. 927 do CC), havendo que se condenar a referida corré solidariamente ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais já fixadas (fls. 865/867).

A conclusão do D. Juízo de origem está de acordo com o entendimento adotado pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, desta E. Tribunal, a saber:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DE ANÚNCIOS FEITOS PELO AUTOR NO "MERCADO LIVRE", EM RAZÃO DE DENÚNCIAS FEITAS PELA CORRÉ, POR VIOLAÇÃO MARCÁRIA E DE DESENHO INDUSTRIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À MARCA NOMINATIVA DA CORRÉ, "GESSO 3D". ABUSO DE DIREITO POR PARTE DA TITULAR DA MARCA, AO EFETUAR AS DENÚNCIAS. PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELO AUTOR (FORMAS E MOLDES DE GESSO) QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CLASSE DE REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO ("ESTUQUE [GESSO]", "MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (NÃO METÁLICOS); CANOS RÍGIDOS NÃO METÁLICOS PARA CONSTRUÇÃO; ASFALTO; PICHE E BETUME; CONSTRUÇÕES TRANSPORTÁVEIS NÃO METÁLICAS;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

*MONUMENTOS NÃO METÁLICOS"). ALÉM DISSO, A EXPRESSÃO "GESSO 3D" É MERAMENTE DESCRITIVA DO PRODUTO. BAIXA DISTINTIVIDADE E POUCA ORIGINALIDADE. **RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROVEDOR DE INTERNET. AUTOR, QUE, LOGO APÓS AS DENÚNCIAS, ENTROU EM CONTATO COM O "MERCADO LIVRE" QUESTIONANDO A SUSPENSÃO DOS ANÚNCIOS, SEM SUCESSO. AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO PROVEDOR. DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POSTO QUE INAFERÍVEIS DE PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R\$ 10.000,00. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.*** (Apelação Cível 1059974-10.2021.8.26.0100; Rel. Alexandre Lazzarini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em 06/06/2023).

Em suma, diante da ausência de violação pela apelada da marca e *trade dress* da coapelante Adidas, forçoso reconhecer-se que esta agiu de forma ilícita ao apresentar consecutivas denúncias visando obstar o anúncio e a venda dos produtos da apelada no âmbito da plataforma Mercado Livre.

Do mesmo modo, não há falar-se em ilegitimidade passiva da coapelante Mercado Livre ou ausência de responsabilidade dela pelos danos sofridos pela apelada.

Restou incontroverso que ela implementou ferramenta própria, denominada "Brand Protection Program" (BPP), consistente em meio alternativo de resolução de controvérsias decorrentes de violação de propriedade industrial de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

terceiros em razão dos anúncios publicados por seus usuários.

Aqui, foi cabalmente demonstrado que esse foi o mecanismo utilizado pela coapelante Adidas para postular a remoção dos anúncios da apelada.

Não obstante o Mercado Livre ter comprovado a existência, nos termos e condições gerais, de cláusula excludente de sua responsabilidade pelas denúncias, suspensões e remoções de anúncios realizadas através do BPP – a qual, portanto, é unicamente dos membros do Programa –, não se pode desconsiderar tratar-se de contrato de adesão, a atrair a norma inserta no artigo 424 do Código Civil, a saber:

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Na doutrina, sobre o tema, Cristiano de Souza Zanetti destaca que:

O emprego de regras interpretativas próprias não é suficiente para tutelar o aderente. Afinal, sua incidência somente tem lugar diante de cláusulas ambíguas e contraditórias. Basta ao predisponente ser claro, portanto, para evitar que seus interesses sejam postos em risco por essa razão. Para assegurar um equilíbrio mínimo entre as partes, portanto, a legislação impõe limites à definição do seu conteúdo. (...)

De acordo com o Código Civil, somente são nulas as cláusulas que impliquem renúncia antecipada a direito fundado na natureza do negócio. (...)

Com a expressão “renúncia antecipada”, o Código Civil refere-se à exclusão dos direitos que o aderente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

naturalmente teria com a celebração do contrato, mas que lhe foram subtraídos pelas cláusulas estipuladas pelo predisponente. (...)

Há três grupos de estipulações presumidas nulas. (...) O segundo grupo é composto pelas regras necessárias à preservação da responsabilidade do predisponente. Em princípio, as partes respondem pelos respectivos inadimplementos, conforme disposto genericamente no art. 389 do Código Civil. As cláusulas de exclusão total ou parcial de responsabilidade são, portanto, presumidas nulas, na medida em que põem em xeque a garantia de execução das obrigações pactuadas. Tendem a ser nulas, portanto, as cláusulas que permitam ao predisponente se exonerar da responsabilidade decorrente do descumprimento de todas ou de algumas das obrigações que lhe cabem por força do contrato (Comentários ao Código Civil: Direito Privado Contemporâneo. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. E-book).

Ainda que elogiável, pelo estímulo à composição extrajudicial de conflitos, o mecanismo criado pela coapelante Mercado Livre privou a apelada do livre exercício de sua atividade econômica, à revelia do devido processo legal, direito fundamental insculpido no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal.

Destarte, reconhece-se que, aqui, a coapelante Mercado Livre também incorreu em ato ilícito ao remover os anúncios da apelada; por conseguinte, é solidariamente responsável pela obrigação de indenizar os danos materiais e morais suportados pela apelada e acertadamente reconhecidos pelo D. Juízo de origem.

Acertada, pois, a solução inserta na r. sentença recorrida, que se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos aqui expressos.

Observa-se, finalmente, que o presente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

recurso não é palco para verificar se houve, ou não, o cumprimento da tutela concedida na r. sentença, até porque eventual cobrança de multa decorrente do seu descumprimento deverá ser discutida na origem.

Os honorários de sucumbência devidos pelas apelantes são elevados para 15% sobre o valor da condenação, neles incluídos os recursais (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto, **NEGA-SE**
PROVIMENTO aos recursos.

MAURÍCIO PESSOA
Relator