Registro: 2025.0000530357

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1000710-62.2024.8.26.0260, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EUREKA MBG PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados/apelantes MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da autora e deram parcial provimento ao apelo da ré. V.U. Sustentaram as advogadas Karen Cristina Coelho da Silva (OAB 206439/RJ) e Luciana Goulart Penteado (OAB 167884/SP). Indicado para jurisprudência.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 27 de maio de 2025

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.º 1.000.710-62.2024.8.26.0260

Apelantes e reciprocamente apelados: EUREKA MBG PARTICIPAÇÕES LTDA. E MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. E OUTRA

Comarca: SÃO PAULO

Voto n.º 56.709

Obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização. Autora fabricante do produto "PSOLIVRE". Pedido de registro da marca no INPI que se encontra aguardando análise do mérito e sobre o qual, inclusive, foi apresentado pedido de oposição. Exigência de que o Mercado Livre exclua o anúncio e inclua o nome no BPP sem suporte. Mercado Livre que utiliza a plataforma em referência e, de modo particular e integralmente privado, exige o registro da marca no INPI como requisito essencial para inclusão no BPP. Ausência de ilegalidade. Princípio da menor intervenção estatal nas relações empresariais. Referência de que teria ocorrido contrafação, com a consequente concorrência desleal, não caracterizada. Fornecimento de "links" com identificação dos anunciantes que deve se limitar àqueles indicados na petição inicial. Sentença que merece reparo apenas para afastar a condenação da ré à obrigação de remover em definitivo os anúncios de sua plataforma. Apelo da autora desprovido e apelo da ré parcialmente provido.

1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 333/340, aclarada pelos embargos de págs. 356/357, que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização, envolvendo anúncio de produto por parte de Mercado Livre.

Alega a autora que a sentença merece reforma para que lhe seja fornecido um meio administrativo para controle dos anúncios de seu produto, seja por denúncia à plataforma ou outra forma apontada pelo juízo, de modo a obter dados de acesso e vendas de anúncios ilegais, além da condenação da ré ao pagamento das despesas processuais. Ressalta a proteção provisória de direitos marcários e de concorrência desleal, reportando-se a textos legais. Diz que o artigo 130, inciso III, da Lei n.º 9.279/96 zela pela integridade material ou reputação da marca depositada, transcrevendo trecho da sentença em exame. Menciona que a ré permitiu a comercialização de produtos falsificados que se utilizam da marca da autora apelante, configurando ato de concorrência desleal. Aduz que o Mercado Livre não exige documentação para cadastro do anúncio em sua plataforma, mas exige medidas rigorosas e o certificado emitido para retirar o anúncio manifestamente ilegal. Destaca a responsabilidade do provedor de aplicações de *internet*, reportando-se a ementas de acórdãos. Salienta o direito à inclusão no programa de proteção de marcas BPP/PPI e/ou indicação de outro meio administrativo efetivo para a denúncia, e que o BPP deveria aceitar titulares de marcas em fase de registro. Enfatiza que a presença de produtos falsificados com as marcas da autora na plataforma da ré gera desvio de clientela, e a prejudicada em seus lucros pela concorrência desleal. Afinal, requerer o provimento do recurso para suspensão de anúncios, bem como a

condenação na indenização e inclusão da autora no BPP.

As rés também recorreram alegando que o programa BPP envolve "Termos e Condições de Uso", e é disponibilizado aos usuários para que eles possam denunciar anúncios que desrespeitem os Termos e Condições impostos. Asseveram que esse canal de denúncia é fornecido aos titulares das marcas e que, no caso concreto, a autora não possui registro das marcas no INPI, de modo que não pode ser incluída no programa. Ressaltam a função social e princípio do exaurimento da marca, reportando-se, inclusive, à doutrina e jurisprudência, e que não existe prova de que os anunciantes, assim como diversos outros que utilizam a plataforma, adquiriram os produtos, fizeram uso ou os revendem, atitude totalmente ilícita. Destacam que a autora não pode inviabilizar a comercialização de produtos que foram anunciados de forma regular na plataforma, até porque existem mercadorias que foram adquiridas de forma lícita, não existindo nenhum ato ilegal na comercialização na plataforma do Mercado Livre. Apontam que como e a autora não tem registro no INPI, não pode se fazer valer do Poder Judiciário para interromper vendas que podem ser legítimas. Salientam que as URLs apresentadas após contestação configuram novos pedidos, não podendo, assim, realizar a remoção a todo momento que a autora apresente novos *links*. Por último, pleiteiam o efeito suspensivo do recurso, prequestionando a matéria, e requerem seu provimento.

Os recursos foram contra-arrazoados pela autora, págs. 406/420, bem como pelas rés, págs. 424/443, rebatendo integralmente as recíprocas apelações.

É o relatório.

2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.

Conforme se extrai dos autos a autora requereu o registro da marca mista "Psolivre" perante o INPI em 08/01/2024 (processo nº 933136480): PSOLIVRE.

Entretanto, em consulta ao site da autarquia, verifica-se que o pedido se encontra aguardando análise do mérito, vez que foi apresentada oposição por ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A:

RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
2782	**30/04/2024**	Notificação de oposição	-	-	**Petições de oposição:** 850240147785 de 28/03/2024
2769	**30/01/2024**	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	-	-	

Pois bem.

Apesar de a Lei de Propriedade Industrial prever que é assegurado, ao depositante da marca, o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, é certo que determinados direitos só surgem após a regular concessão do registro, que ainda não ocorreu na hipótese.

No caso em exame, a pretensão da autora de que sejam cancelados ou impedidos anúncios contendo o termo "Psolivre" não pode sobressair pois, até o presente momento, ela não detém a titularidade da marca e, além disso, foi apresentada petição de oposição.

Assim, apesar de vender referido produto e de ter requerido o registro de sua marca perante o INPI, não há fundamento legal que permita o cancelamento ou a impossibilidade de novos anúncios com a expressão "Psolivre".

Pelas mesmas razões não há como obrigar a ré a realizar seu cadastro no programa de proteção de marcas de sua plataforma (BPP/PPPI – Brand Protection Program ou Program of Property Intelectual Protection), haja vista que o pressuposto para tanto é efetivamente o registro no INPI, caracterizando na titularidade da marca e seus consectários.

Isso porque, no próprio site da ré (https://vendedores.mercadolivre.com.br/nota/brand-protection-program-o-que-e-e-como-usar) há a explicação de que o "*Brand Protection Program convida os titulares de direitos a defenderem seus produtos o denunciar no Mercado Livre qualquer uso que viole direitos autorais, de marca, patentes, modelos e desenhos industriais. Este programa permite que o titular possa solicitar a exclusão dos anúncios que violem seus direitos*" (g/n).

E mais: "*O objetivo do Brand Protection Program do Mercado Livre é ajudar na proteção dos titulares de direitos de propriedade*

intelectual" (g/n).

Como se vê, somente ao titular da marca é permitida a adesão ao programa, que não é o caso da autora.

E ainda que assim não fosse, a referência de que tenha ocorrido concorrência desleal em razão de alegada contrafação também não pode sobressair, pois os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar as peculiaridades dos produtos, similitudes e outros requisitos técnicos correlatos, ou que eles foram adquiridos ou produzidos de forma ilícita.

Logo, a pretensão de recebimento de indenizações também não apresenta embasamento, vez que sequer há indícios de irregularidade que pudessem ser interpretados como contrafação, e, por via reflexa, a concorrência desleal também não se faz presente.

Assim, a sentença merece reparo apenas para afastar a condenação da ré à obrigação de "*remover em definitivo de suas plataformas os anúncios realizados por meio dos links constantes às fls. 56-57;264-265*".

Quanto ao pedido de fornecimento dos dados dos anunciantes dos produtos, importante ressaltar que ele deve se limitar àqueles constantes às págs. 56/57, que foram devidamente indicados na inicial.

Não pode a autora, a qualquer tempo, ampliar a listagem dos anúncios, pois o pedido deve ser certo e determinado. Ademais, no caso

em exame, não houve nenhuma pretensão de peculiaridade continuada, de modo que não se admite inovação processual.

Em decorrência de desfecho da demanda, a sucumbência permanece inalterada.

3. Com base em tais fundamentos, **nega-se provimento ao apelo da autora e dá-se parcial provimento ao apelo da ré.**

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

M354 (ALC)