



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1125922-30.2020.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Propriedade Intelectual / Industrial**
 Requerente: **TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)**
 Requerido: **Bruno Mesko Dias Advogados Associados e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Eduardo Palma Pellegrinelli**

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL), em face de BRUNO MESKO DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (BRUNO MESKO DIAS CONSULTORIA) e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., visando a condenação da ré ao cumprimento de “*obrigação de fazer consistente no fornecimento dos dados relativos às aplicações [da parte ré] e remoção dos conteúdos ilícitos das URLs indicadas pela Autora na inicial*”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/39).

Alega a autora, em síntese, que atua na prestação de serviços de transporte aéreo e é titular das marcas nominativas e mistas “Latam” registradas junto ao INPI nas classes NCL(10) 35, 37, 38, 39, 41, e 16; e que o réu BRUNO “*tem anunciado serviços profissionais como forma de angariar e captar clientela*”, usando indevidamente as referidas marcas, com “*a indução do leitor a acreditar em irregularidades por parte da Companhia Autora em seus procedimentos relativos à seus funcionários*”, o que configuraria violação à marca bem como ilícitos à luz do Código de Ética e Disciplina da OAB. Alega, ainda, que FACEBOOK é provedora de aplicação de internet na qual BRUNO teria “*página (...) para a captação indevida de clientes (mediante a utilização da marca LATAM e direcionamento para ex-funcionários*”, e, nesse contexto, “*possui a viabilidade técnica para proceder com a imediata remoção das postagens, bem como para fornecer os dados do(s) usuário(s) responsável(eis) pelo conteúdo*”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 40/91).

Foi indeferida a tramitação sob sigilo de justiça e, na mesma ocasião, facultada a manifestação dos réus sobre a tutela de urgência (fls. 95/96).

Houve citação de FACEBOOK (fls. 101) e o comparecimento espontâneo do corréu BRUNO MESKO DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 142).

FACEBOOK e BRUNO se manifestaram sobre o pedido de tutela de urgência (fls. 110/121 e 142/146), em manifestações instruídas com documentos (fls. 122/139 e 147/150).

A tutela de urgência foi indeferida (fls. 151/154) e, depois de informada a interposição de agravo de instrumento (fls. 239/241 e 242/264), a decisão foi mantida (fls. 270/274).

Por ocasião da resposta de FACEBOOK (fls. 160/202), foram alegadas, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa; a ilegitimidade passiva de FACEBOOK; a falta de interesse processual. No mérito, foi alegado, em síntese, que os provedores de aplicações de internet só podem remover conteúdos em seus *websites* mediante ordem judicial específica e que individualize o conteúdo por meio da URL; que FACEBOOK não é responsável pela criação de contas ou dos conteúdos reclamados; e que inexistente fundamento para sua condenação ao pagamento de quaisquer indenizações.

Já por ocasião da resposta de BRUNO (fls. 203/221), foi alegado, em síntese, que as publicações realizadas tem caráter meramente descritivo, sem qualquer tipo de ilicitude; que “a competência para apurar a conduta de advogados no exercício de sua função é do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB”; que as publicações têm caráter descritivo, por isso inexistindo quaisquer violações às marcas; e que inexistente concorrência com a autora, pois as partes atuam em ramos distintos.

A contestação foi instruída com documentos (fls. 222/235).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Houve réplica (fls. 278/284).

As partes especificaram as provas que pretendiam produzir (fls. 288/289; 290/293; 309), sendo a segunda e a terceira manifestações instruídas com documentos (fls. 294/308 e 310/352).

Houve novas manifestações das partes (fls. 356/358 e 359/361).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Inicialmente, afasto a preliminar de impugnação ao valor da causa, eis que o valor atribuído pela parte autora é compatível com sua pretensão de indenização por danos morais, e portanto adequado à luz do disposto no art. 292, V, do CPC.

Afasto também as preliminares de ilegitimidade da ré FACEBOOK e de falta de interesse processual, eis que a parte autora formulou pretensão para que esta remova as publicações feitas em sua plataforma de aplicação de internet pelo corréu BRUNO, bem como forneça os dados cadastrais de usuário responsável pela publicação, o que, por si só, é suficiente para que configuradas a legitimidade e o interesse.

E, superadas tais questões, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

Pois bem.

Observa-se, dos autos, que restou incontroverso que a autora é titular das marcas nominativas e mistas “Latam”, cujo pedidos de registros foram concedidos pelo INPI em 29/07/2015 e 06/08/2015, nos processos de n. 909753350; 909753407; 909753415; 909753423; 909794480; 909794545; 909794570; 909794618; 909794642; 909794669; 909794677; 909795045



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

e 909795070, nas classes NCL(10) 35; 37; 38; 39; 41; 16 (fls. 03).

E também restou incontroverso que o corréu BRUNO é advogado e empresário individual que atua no ramo da advocacia, e, nesse contexto, realizou publicações na plataforma da corré FACEBOOK nas quais usou as marcas nominativas e mistas pertencentes à autora.

Ora, de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação – art. 130, III.

E classifica-se como crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada (art. 189, inciso I), sendo que, tratando-se de marca sem alto renome, a colisão se dá a partir do momento em que a reprodução ou imitação se refere a produto ou serviço do mesmo ramo do mercado (princípio da especialidade). Além disso, comete crime de concorrência desleal quem "*emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem*" (art. 195, inciso III) – e a imitação de marca já explorada configura emprego de meio fraudulento.

Contudo, o art. 132 do Lei nº 9.279/96 dispõe que:

“Art. 132. O titular da marca não poderá:

- I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;*
- II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;*
- III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e*
- IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.”*

Em outros termos, é permitida a reprodução de marca alheia nos casos de uso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

atípico ou descritivo.

Aliás, segundo Lélío Denicoli Schmidt, *"Não é qualquer motivação comercial que torna o emprego de uma marca alheia dependente da prévia autorização de seu titular. Para que a necessidade de licença se imponha, é preciso que se deseje fazer uso da marca de outrem para identificar um produto próprio. Quando, ao contrário, a marca alheia é citada para designar o produto alheio, a autorização prévia é dispensável, ainda que a citação envolva algum interesse comercial"* (in Marcas, pp. 247/253, Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2016).

E, nesse mesmo sentido, há que se destacar ter restado absolutamente incontroverso que as partes sequer exercem atividades concorrentes, o que também obsta a caracterização da violação às marcas e da concorrência desleal.

Por fim, em relação às alegações de violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB, observa-se que a competência para apurar as condutas de advogados no exercício da função é do Tribunal de Ética e Disciplina do órgão, conforme arts. 49 e 50 do referido Código.

Nesse sentido, por inteligência:

"Ação de cobrança procedente em face do advogado. Improcedência em face do Sindicato por não haver comprovação de que o autor era a ele associado. Insurgência do advogado réu. Não acolhimento. Preliminar de prescrição afastada. Advogado. Sujeição ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). Competência do Tribunal de Ética e Disciplina para instruir e julgar processos disciplinares. Somente a OAB pode penalizar os advogados por condutas realizadas no exercício de sua função. Advogado que não comprovou a contratação de honorários. Ausência de contrato escrito. Testemunhas ouvidas. Condenação em procedimento disciplinar instaurado pelo órgão de classe em razão da apropriação do numerário de seu constituinte. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso desprovido." (TJSP – 7ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível 0012198-29.2011.8.26.0602 – Relator (a): Mary Grün – Julgamento: 22/10/2014)

3. Dispositivo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Diante do exposto, julgo **o pedido improcedente** e determino a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelos réus, fixados em 10% do valor da causa. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA