



SIQUEIRA CASTRO

ADVOGADOS

Seminário ABPI – 26.08.2014

65

ANOS / YEARS
1948 • 2013



- Questões extrajudiciais e judiciais no âmbito cível para combater o uso indevido de marca e o comércio de produtos falsificados via internet.



- Há exatamente 20 anos, em 11 de agosto de 1994, foi realizada a primeira compra pela internet no mundo.
- O Sr. Phil Branderberger da Filadélfia (EUA) comprou um compact disc (CD) (Ten Summoner's Tales) do Sting.



TAOBAO (www.taobao.com) do grupo ALIBABA

- Em 2010, tinha 400 milhões de usuários cadastrados e 800 milhões de produtos foram vendidos.
- Em média, são vendidos 48 mil produtos por minuto nesse site.

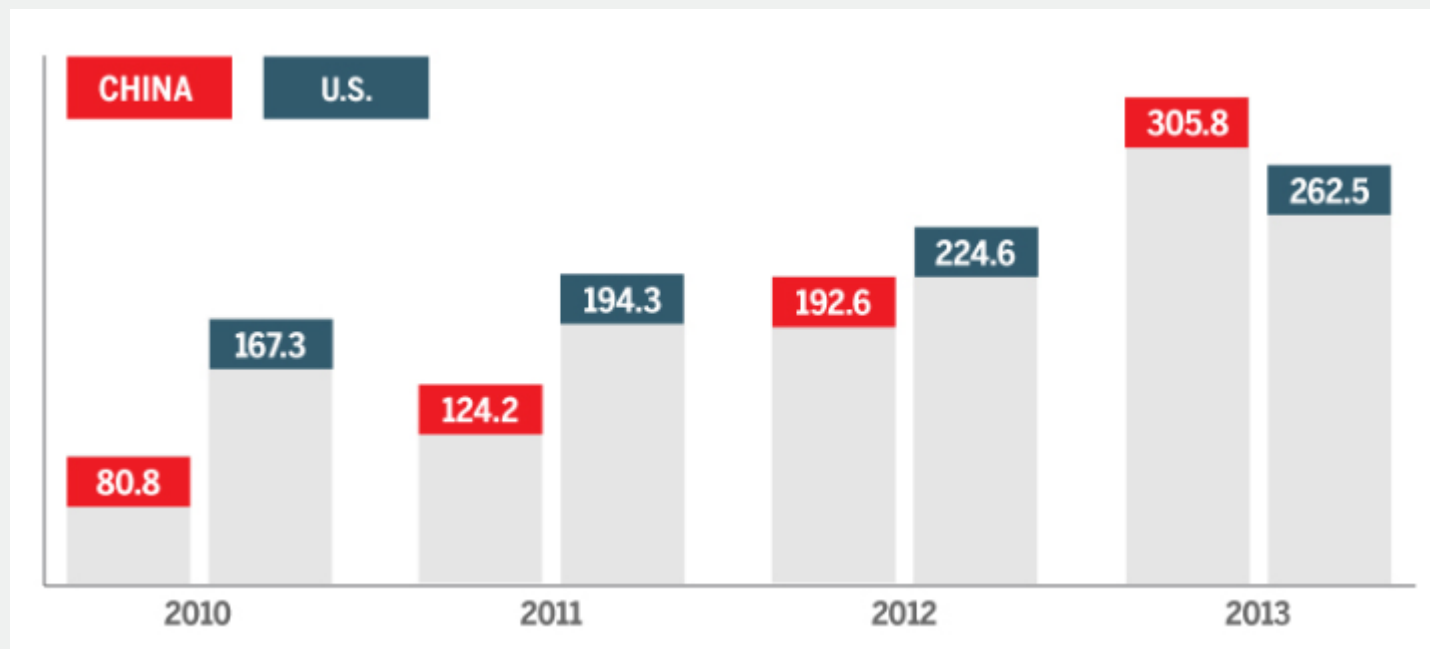
Grupo ALIBABA

Previsão para o faturamento com vendas na internet estimada para 2014: U\$ 420 bilhões

Se a previsão for alcançada resultará em um crescimento de 45%, comparado com o ano de 2013. (fonte: iResearch)



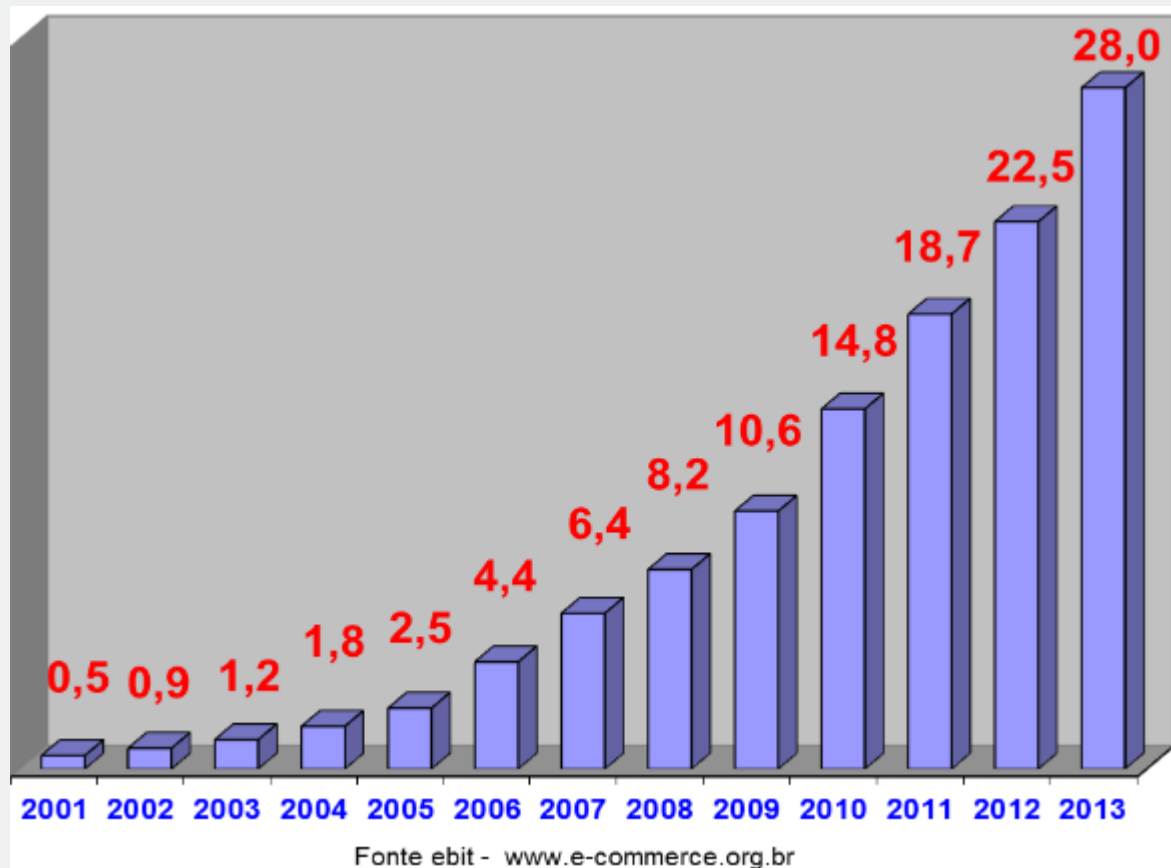
- O faturamento anual de vendas na internet na China e nos EUA em bilhões de dólares americanos (fonte: iResearch e U.S. Department of Commerce)



- Em 2010, o volume de vendas na internet nos EUA era o dobro do volume na China. Em 2013, a China ultrapassou os EUA e se tornou o maior mercado mundial de vendas na internet.



- O faturamento anual de vendas na internet no Brasil pulou de 0,5 bilhão de reais em 2001 para 28 bilhões de reais em 2013 (fonte: www.e-commerce.org.br/)





- Nomes de domínio .Br registrados até 25/08/2014: 3.476.399.
- Desse total, mais de 90% estão na categoria **.com.br**: 3.171.467.
- Há 10 anos, existiam pouco mais de 500.000 nomes de domínio. Br (fonte: <http://www.registro.br/>).
- Nesse período, ocorreu um aumento na ordem de 700% na quantidade de nomes de domínio. Br.



- Tais números não deixam dúvidas sobre a importância da internet para a economia mundial.
- Atualmente, quem não tem um endereço virtual não existe para o mundo real dos negócios.



Comércio de produtos falsificados e uso indevido de marcas de terceiros no âmbito da internet.



É uma prática que vem crescendo nos últimos anos.

Em vista do relativo anonimato que protege os usuários, a internet cria um ambiente que facilita a venda de produtos falsificados.

Todos são prejudicados: os provedores, os detentores de propriedade intelectual e os consumidores.

Apenas o vendedor se beneficia.



Cliente bate em sua porta e comenta que está sofrendo muito com a venda de produtos falsificados pela internet.

Quais são as suas recomendações?



Monitoramento diário da rede visando obter mais dados do comércio que está sendo realizado, tais como os sites estão hospedados no Brasil (são .com.br) ou no exterior; o preço praticado na venda dos produtos; tipo de site (redes sociais, sites de leilão, sites comuns, etc); quantidade de produtos anunciados/comercializados, etc.



- **Ata Notarial lavrada por Cartório de Títulos e Documentos visando constatar:**
 - **O conteúdo do sítio eletrônico;**
 - **O preço que o produto está sendo comercializado;**
 - **Quantidade de produto já comercializada pelo usuário;**
 - **O resultado da pesquisa realizada no site registro.br a fim de verificar quem é o titular do nome de domínio;**
 - **O resultado de busca efetuada em ferramenta da internet para comprovar o uso indevido de links patrocinados;**
 - **Etc.**

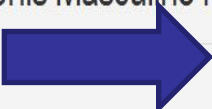
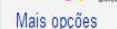


- **ATA NOTARIAL**

- **Documento público que atesta, de forma incontestável, a prática ilícita e o responsável.**
- **Documento relevante, especialmente se houver a necessidade de levar o assunto ao Poder Judiciário.**
- **Nesse caso, estabelece-se um marco para efeitos de computar o tempo que o produto falsificado ficou anunciado ou mesmo em que a marca foi utilizada indevidamente, o preço praticado, a quantidade comercializada, etc..**
- **Tais informações são relevantes para efeitos de indenização.**

☐ Somente em Clovis Calçados oficial[Cadastre-se](#)[Entre](#)[Vender](#)[Contato](#)[Voltar para a lista](#) | [Calçados, Roupas e Bolsas](#) > [Tênis Esportivos](#) > [Masculino](#) > [Nike](#) > [Running](#)Anúncio #572029178 [Faça uma denúncia](#) | [Vender um igual](#)

Tênis Masculino Nike Air Max Trindade 2862775 Clovis

  Produto novo  37 vendidos**R\$ 249⁹⁹** 12 x R\$ 24¹⁶ com o 

Mais opções

**Frete grátis para todo o país** pelo MercadoEnvios

Saiba os prazos de entrega e formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Tamanho

37	39	40
41	42	43

Cor

[Comprar](#) Compra **100% protegida** pelo Programa de Proteção ao Comprador.

Informação sobre o vendedor



- **Aquisição de produto falsificado visando se aproximar e obter mais dados sobre o vendedor, tais como o número do Internet Protocol (IP), endereço físico, dados de conta bancária, e mesmo sobre o produto, tais como se o produto é realmente falsificado, se é importado ou fabricado no Brasil, etc.**
- **Vale ressaltar que essa aquisição não deve ser realizada em nome de um escritório de advocacia, nem mesmo em nome da empresa detentora da marca, sob pena de frustrar o trabalho de coleta de provas.**



- **Envio de Notificações Extrajudiciais ao titular do nome do domínio solicitando que se abstenha de utilizar indevidamente a marca em pauta, sob qualquer forma ou pretexto, e/ou de expor e comercializar o produto falsificado.**
- **Ferramentas disponibilizadas pelos próprios sites de leilões ou mesmo redes sociais que possibilitam denunciar o uso indevido de marca ou mesmo o comércio de produtos falsificados.**
- **Notice and Take Down procedures.**
- **Visam oferecer uma maneira simples, justa e imediata de remover a oferta de produtos falsificados na internet.**

Sobre propriedade intelectual

Esta parte da Central de ajuda contém informações sobre direitos de propriedade intelectual relacionados ao conteúdo publicado no Facebook. Por vezes, as pessoas que leem esta seção estão, na verdade, procurando ajuda sobre outros assuntos. Se você encontrar seu problema abaixo, clique nele para obter ajuda:

- Contas de impostores
- Contas invadidas por hackers
- Abuso e assédio
- Problemas de administração de páginas e grupos
- Direitos de privacidade
- Problemas de funcionalidade
- Nomes de usuário e endereços da Web

Propriedade intelectual

O Facebook respeita os direitos de propriedade intelectual de todos e tem o compromisso de ajudar terceiros a proteger seus direitos. Nossa [Declaração de direitos e responsabilidades](#) proíbe que os usuários publiquem conteúdo que viole direitos intelectuais de terceiros. Quando recebemos um aviso válido de violação de propriedade intelectual, removemos ou desabilitamos prontamente o acesso ao suposto conteúdo infrator. Também encerraremos as contas de infratores reincidentes, nas circunstâncias pertinentes.

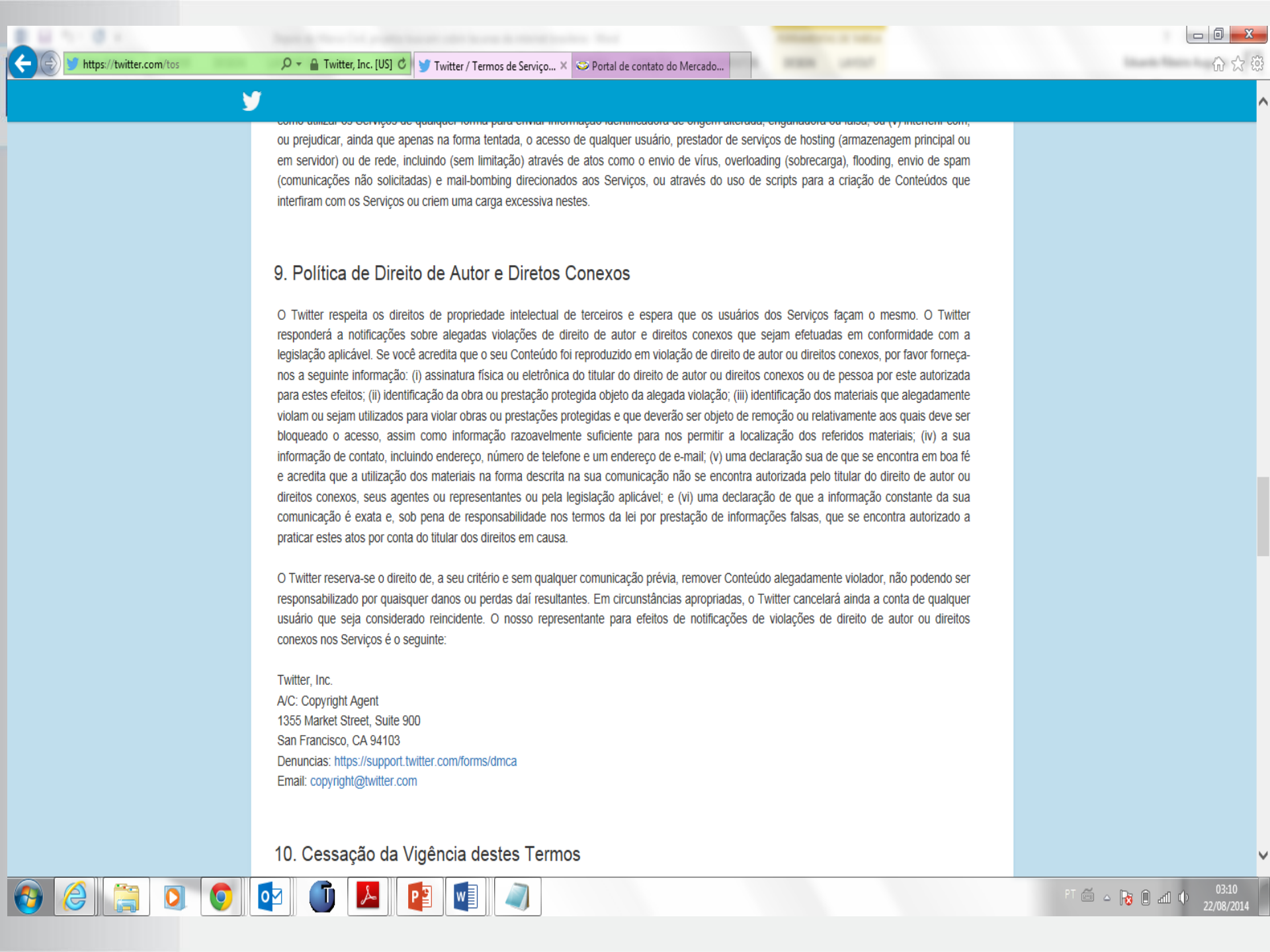
Os proprietários dos direitos encontrarão informações sobre como denunciar violações de direitos autorais, e outras leis de propriedade intelectual, de usuários que publicam conteúdo em nosso site e respostas para as perguntas mais frequentes em relação a nossas políticas.

Direitos autorais

Os direitos autorais protegem trabalhos de criação, como músicas e filmes. [Saiba mais.](#)

Marca comercial

A marca comercial protege nomes de marcas e logotipos usados para identificar empresas e seus produtos. [Saiba mais.](#)



como danar os Serviços de qualquer forma para enviar informação identificadora de origem alterada, enganadora ou falsa, ou (v) interferir com, ou prejudicar, ainda que apenas na forma tentada, o acesso de qualquer usuário, prestador de serviços de hosting (armazenagem principal ou em servidor) ou de rede, incluindo (sem limitação) através de atos como o envio de vírus, overloading (sobrecarga), flooding, envio de spam (comunicações não solicitadas) e mail-bombing direcionados aos Serviços, ou através do uso de scripts para a criação de Conteúdos que interfiram com os Serviços ou criem uma carga excessiva nestes.

9. Política de Direito de Autor e Diretos Conexos

O Twitter respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e espera que os usuários dos Serviços façam o mesmo. O Twitter responderá a notificações sobre alegadas violações de direito de autor e direitos conexos que sejam efetuadas em conformidade com a legislação aplicável. Se você acredita que o seu Conteúdo foi reproduzido em violação de direito de autor ou direitos conexos, por favor forneça-nos a seguinte informação: (i) assinatura física ou eletrônica do titular do direito de autor ou direitos conexos ou de pessoa por este autorizada para estes efeitos; (ii) identificação da obra ou prestação protegida objeto da alegada violação; (iii) identificação dos materiais que alegadamente violam ou sejam utilizados para violar obras ou prestações protegidas e que deverão ser objeto de remoção ou relativamente aos quais deve ser bloqueado o acesso, assim como informação razoavelmente suficiente para nos permitir a localização dos referidos materiais; (iv) a sua informação de contato, incluindo endereço, número de telefone e um endereço de e-mail; (v) uma declaração sua de que se encontra em boa fé e acredita que a utilização dos materiais na forma descrita na sua comunicação não se encontra autorizada pelo titular do direito de autor ou direitos conexos, seus agentes ou representantes ou pela legislação aplicável; e (vi) uma declaração de que a informação constante da sua comunicação é exata e, sob pena de responsabilidade nos termos da lei por prestação de informações falsas, que se encontra autorizado a praticar estes atos por conta do titular dos direitos em causa.

O Twitter reserva-se o direito de, a seu critério e sem qualquer comunicação prévia, remover Conteúdo alegadamente violador, não podendo ser responsabilizado por quaisquer danos ou perdas daí resultantes. Em circunstâncias apropriadas, o Twitter cancelará ainda a conta de qualquer usuário que seja considerado reincidente. O nosso representante para efeitos de notificações de violações de direito de autor ou direitos conexos nos Serviços é o seguinte:

Twitter, Inc.
A/C: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Denúncias: <https://support.twitter.com/forms/dmca>
Email: copyright@twitter.com

10. Cessação da Vigência destes Termos



- **A rede social Twitter, mediante seu relatório de transparência publicado no final de julho último, contabilizou 9.199 pedidos para derrubada de conteúdo por infração de direitos autorais no primeiro semestre do ano de 2014.**
- **Esse número representa 79% do total de requisições de retirada de conteúdo do período e uma alta de 38% em relação ao último semestre de 2013.**

[Contas invadidas por hackers](#)[Contas falsas](#)[Underage Children](#)[Hate Accounts](#)[Propriedade intelectual](#)[Informações particulares expostas](#)[Self-Harm](#)[Abuse & Spam](#)[Exploração](#)[Outros tipos de denúncia](#)[Voltar](#)

Propriedade intelectual

Se o problema não estiver relacionado a Propriedade intelectual, consulte um dos itens relacionados abaixo:

- Saiba mais sobre nomes de usuário.
- Denunciar uma conta falsa
- Denunciar uma criança menor de idade
- Denunciar uma conta com discurso de ódio
- Denunciar uma conta invadida

Denuncie uma violação

[Direitos autorais](#)[Marca comercial](#)

Marca comercial é uma palavra, slogan, símbolo ou design (como nome de marca ou logotipo) que identifica e distingue os produtos ou serviços oferecidos por uma parte daqueles oferecidos por terceiros. Geralmente, a lei de marca comercial visa evitar confusão entre os consumidores sobre a origem dos produtos ou serviços. O proprietário de uma marca comercial pode impedir que outros usem sua marca comercial (ou uma marca comercial similar) de maneira que possa confundir as pessoas levando-as a pensar que há uma relação entre o proprietário da marca comercial e o usuário não autorizado, ou que o proprietário da marca comercial endossa os produtos ou serviços do usuário não autorizado.

O proprietário de uma marca comercial pode obter direitos por meio de registro em uma entidade de marca comercial reconhecida. Em certos países e sob determinadas circunstâncias, os direitos sobre uma marca comercial não registrada podem ser criados pelo uso real da marca comercial no mercado. Observe que, cadastrar ou obter meramente uma permissão de comercialização de uma entidade do



Exemplo: 'Como pago minhas compras'

Buscar ajuda

Início

Comprar

Vender

Dados da sua conta

Segurança

Contato

MercadoAds

Programa de Proteção à Propriedade Intelectual

O **Programa de Proteção à Propriedade Intelectual** tem o objetivo de impedir que sejam anunciados no MercadoLivre produtos que violem direitos de Propriedade Intelectual, sejam direitos de autor, patente, marca, modelo e/ou desenho industrial.

Qualquer pessoa física ou jurídica, titular de um direito de Propriedade Intelectual que considere que seu direito foi lesionado por um anúncio no MercadoLivre, poderá [aderir ao Programa](#) e solicitar a remoção do anúncio.

Ser um membro do PPPI possui vantagens e benefícios, tais como:

- Uma equipe do MercadoLivre o ajudará a aproveitar da melhor maneira o Programa.
- Respostas rápidas e eficientes para suas denúncias sobre anúncios que infrinjam direitos de Propriedade Intelectual.
- Prioridade aos Participantes do Programa nas notificações de suspeita de infração.

Saiba mais sobre os produtos que violam direitos de Propriedade Intelectual clicando [aqui](#).

Como aderir ao Programa?

Participar do Programa é muito simples. Basta enviar cópias dos seguintes documentos via e-mail para documentos@mercadolivre.com, detalhando quais produtos infringem direitos de Propriedade Intelectual:

- [Formulário de adesão](#) preenchido e assinado pelo titular dos direitos de Propriedade Intelectual ou seu representante legal.
- Documentos que confirmem a titularidade sobre os direitos de Propriedade Intelectual, devidamente registrados no país correspondente à ocorrência da suposta infração.
- Procuração onde constem os poderes de representação do signatário do formulário de adesão outorgados pelo titular dos direitos de Propriedade Intelectual. (Caso o signatário do formulário não seja o próprio titular).

Em seguida, para denunciar anúncios infratores, é necessário preencher o [formulário de notificação de infração](#) e enviá-lo via e-mail ao endereço de e-mail especificado no momento da efetivação da adesão, detalhando qual ou quais anúncios que considera como infratores dos direitos de Propriedade Intelectual, devendo o formulário estar assinado pelo titular ou representante.

As informações requeridas no formulário de adesão são necessárias para assegurar que o notificante tem direitos ou está autorizado pelos titulares dos direitos supostamente infringidos, e para possibilitar que o **MercadoLivre** identifique rápida e corretamente os anúncios questionados.



Práticas vedadas

- Os Usuários não poderão, entre outras atitudes previstas nestes Termos e condições gerais e seus anexos:

(...)

e) anunciar produtos proibidos pelas políticas do MercadoLivre e pela legislação.



- **Precisamos aguardar para verificar como os provedores brasileiros vão se comportar diante desses pedidos extrajudiciais. Isso porque o artigo 19 os exime de responsabilidade civil decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, salvo após a vinda de ação judicial, visando preservar a liberdade de expressão e evitar a censura.**
- **Dessa maneira, fica a dúvida se, em vista desse novo dispositivo legal, ainda assim os provedores vão retirar o conteúdo infrator da rede mediante um pedido extrajudicial.**
- **Ademais, caso o provedor resolva retirar um conteúdo potencialmente infrator da rede em atendimento a um pedido extrajudicial, é possível que o usuário responsável o demande judicialmente por conta de ver sua liberdade de expressão tolhida.**



- **No caso de site estrangeiro, o produto falsificado será enviado ao Brasil, na maioria das vezes, via importação aérea, até mesmo em vista das pequenas quantidades.**
- **Dessa maneira, recomenda-se seja realizada aproximação com os agentes da Receita Federal do Brasil dos Aeroportos e com os que trabalham nos postos dos Correios (os postos que recebem esse tipo de carga estão em São Paulo e Curitiba) visando informar sobre a prática, colocando-se à disposição para adotar as medidas cabíveis visando impedir o desembaraço aduaneiro e/ou destruir os produtos falsificados apreendidos.**
- **No posto dos Correios de Curitiba, em média, são recebidas 60 mil remessas por dia.**



- **Contra o titular do nome de domínio:**
- **Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenizatório e Pedido de Liminar Específica da Lei da Propriedade Industrial (artigo 209, § 1º e § 2º)**

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.



- Para obter os dados do titular do nome do domínio acesse: www.registro.br.

criar conta

acessar conta

Sobre Domínios

Tecnologia

Ajuda

Quem Somos

Contato



Pesquise e registre o domínio desejado

Digite o nome do domínio

PESQUISAR



Seu domínio está congelado ?

Reative seu domínio em até 30 minutos e providencie o pagamento clicando no botão abaixo.

DESCONGELAR DOMÍNIO



Fique atento Fraude de boleto

Em razão de continuadas tentativas de iludir a boa fé dos usuários do Registro brasileiro, alertamos para que prestem atenção aos boletos recebidos que não sejam provenientes de seu provedor de hospedagem habitual.

SAIBA MAIS

Veja também



EVENTOS

Programe-se

Participe você também dos eventos promovidos pelo NIC.br e



SEGURANÇA

Navegar é preciso, arriscar-se não!

Informe-se sobre recomendações



CONEXÃO INTERNET

Teste a velocidade de sua conexão.

Com o SIMET você sabe a real

sexta-feira, 22 de agosto de 2014



- No caso de a ação ser ajuizada contra o responsável pela reprodução indevida da marca e/ou comércio e/ou anúncio de produtos falsificados no âmbito da internet, será necessário identifica-lo e obter seu endereço físico.
- Desta feita, conforme comentamos anteriormente, a compra do produto falsificado pode ser um caminho para a obtenção dessas informações.



- Contra o provedor de conteúdo
- Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenizatório e Pedido de Liminar Específica da LPI (artigo 209, § 1º e § 2º).

ReESP Nº 1.383.354 - SP **anterior ao Marco Civil:** (...) 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. (...) 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 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*.



- Não há no texto da Lei em nenhum momento a expressão Propriedade Intelectual ou Propriedade Industrial.
- Lamentável, vez que a internet é composta por inúmeras propriedades imateriais. Em sendo essa a Constituição da Internet Brasileira, deveria tratar textualmente desses assuntos.
- A regra da responsabilidade civil (artigo 19 caput) dos provedores apenas após o não atendimento à uma ordem judicial se aplica aos casos flagrantes e sistemáticos de violação de propriedade industrial praticados por usuários?
- Sob a prerrogativa de se preservar a liberdade de expressão e evitar a censura, um provedor poderia abrir espaço deliberado para o anúncio de produtos falsificados?
- Um usuário tem espaço livre na rede para vender produtos falsificados visando preservar sua liberdade de expressão?



- **Provedor de conteúdo da internet será responsabilizado civilmente por conteúdo infrator gerado por terceiros apenas e se não retirá-lo após ordem judicial específica. A lei (artigo 19 da Lei 12965/2014) justifica a exigência da formalidade judicial visando preservar a liberdade de expressão e impedir a censura.**
- **Essa regra não se aplica à direitos autorais e conexos (Artigo 19, § 2º da Lei 12965/2014).**
- **Assim sendo, um site que serve para disponibilizar de forma reiterada conteúdo infrator não poderia ser responsabilizado mesmo após a vinda de uma ordem judicial determinando a exclusão do conteúdo?**



Não há democracia sem liberdade de expressão

X

Não há desenvolvimento sem respeito à propriedade intelectual



- **É correto judicializar a proteção da propriedade industrial em âmbito da internet sob a justificativa de preservar a liberdade de expressão?**
- **Em que momento a propriedade industrial se confronta com a liberdade de expressão?**



- **Sobre quem recai a responsabilidade de efetuar o monitoramento de comércio de produtos falsificados no âmbito da internet: sobre os provedores dos sites de leilão e similares ou sobre os detentores das marcas?**



- Deve ser aplicada a regra do artigo 19 caput para violação de propriedade industrial na internet, especialmente em caso de comercialização sistemática de produtos falsificados?
- O provedor de conteúdo não deveria ser responsabilizado civilmente quando, mesmo após tomar ciência de maneira inequívoca e formal, ainda que de forma extrajudicial, que seus usuários estão violando marcas de terceiros, seja mediante a reprodução indevida, seja mediante a exposição e comércio de produtos falsificados, não adotar medida visando eliminar o conteúdo infrator?



- Em algumas situações envolvendo provedores de conteúdo, especialmente naquelas em que o mesmo tem ciência sobre a reiterada e sistemática venda de produtos falsificados praticada por seus usuários, com as devidas adaptações que a situação exige, não seria o caso de aplicar o entendimento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.125.739 – SP, conforme ementa e trechos abaixo transcritos?



- CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 1) VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SHOPPING 25 DE MARÇO EM SÃO PAULO. 2) ADMINISTRADORA DE CENTRO COMERCIAL POPULAR EM QUE PERPETRADOS SISTEMATICAMENTE ILÍCITOS DESSA NATUREZA. 3) RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA CONFIRMADA. 4) CAUÇÃO POR EMPRESA ESTRANGEIRA NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO E DISPENSADA NO CASO DE LITISCONSÓRCIO COM EMPRESAS BRASILEIRAS. 5) MULTA DO ART. 538 DO CÓD. DE PROC. CIVIL CANCELADA. 6) RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE PARA O CANCELAMENTO DA MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC ART. 538). I - A administradora de centro de comércio popular que, como firmado, na análise dos fatos, pela Justiça estadual de origem, permite e fomenta a violação ao direito de propriedade industrial das autoras, por parte dos lojistas locatários dos seus "stands" e "boxes", torna-se co-responsável pelo ilícito danoso realizado por intermédio dos terceiros cessionários dos espaços do estabelecimento.



- (...)
- III - No caso dos autos, a efetiva prática dos ilícitos em referência, não só pelo cessionário das unidades, mas também, concorrentemente pelo Centro Comercial recorrido, ampla e constantemente noticiada pelos vários veículos de imprensa, conforme documentos nos autos, constitui fato notório, corroborado por perícia, por numerosos documentos cujos levantamentos fáticos e conclusões também comprovam a ocorrência das ofensas ao direito de propriedade industrial. IV - Perícia que não se invalida ao questionamento da qualificação dos técnicos e que, ademais, é complementar de farta prova produzida, em conjunto fático absolutamente conclusivo em prol da co-responsabilidade da recorrente pela atividade direcionada à contrafação, só possível diante das condições por ela fornecidas aos lojistas no sentido da atividade ilícita, para o qual o Centro Comercial ativamente concorre.



- *“Como se vê, o Tribunal de origem concluiu, ante a análise da prova produzida, **que a Recorrente atua mais do que como mera administradora das cessões para utilização de espaços no local, pois se apresenta como verdadeira co-autora das atividades ilícitas de comercialização de produtos falsificados. Segundo consignado no acórdão, o centro comercial Recorrente permite e incentiva as referidas ilicitudes, tendo em vista o tipo diferenciado de contrato que firmava com os cessionários e também a espécie de contratantes que acolhia em sua prática comercial, fornecendo, efetivamente, as condições para o desenvolvimento de atividade contrafatora.**”*



“Os próprios contratos firmados pelo centro comercial Recorrente com os cessionários previam, aliás, a causa de rescisão dos contratos “se o espaço/stand cedido for utilizado para qualquer fim contrário à lei” (Cláusula 24, letra “a”), de forma que, permitindo, o Recorrente, o prosseguimento da maciça e ignorável atividade plúrima de comercialização de bens falsificados pelos cessionários, evidentemente contrária à lei, aderia, ele, o recorrente, a essa atividade, exercida por intermédio de terceiros, daí lhe advindo a responsabilidade (CC/1916, art. 1521, e CC/2002, art. 932, V).”



*“Nos termos do Acórdão recorrido, não trata, o caso, de licitude caracterizada nos termos da normatividade regular de Shopping Center, dirigida à generalidade dos negócios do setor e relações jurídicas típicas, **mas, sim, e ao contrário, de atividade ilícita do centro comercial em causa, atividade essa especificamente fornecedora de condições de comércio de produtos falsificados, ofendendo direitos dos titulares de marcas e patentes, de modo que, para essa atividade especializada dirigida à ilicitude, não há como incidir a presunção de desconhecimento de atividades ilícitas de lojistas**, que rege a normalidade dos negócios de Shopping Center, caracterizada pela Lei de regência (Lei 9718/98), mas, ao contrário, nela não situada.”*



Por razões e se valendo de argumentos semelhantes, recentemente, em 10 de julho de 2014, Gucci e Yves St. Laurent distribuíram ação judicial contra o Grupo Alibaba e 9 empresas associadas ao grupo perante a Corte Federal dos EUA.

Os autores buscam o deferimento de um pedido liminar para que os sites se abstenham de vender produtos com as suas marcas e indenização punitiva por violação de marca e concorrência desleal.

Os autores alegam que o Alibaba lucra bilhões de dólares ajudando um exército de falsificadores a venderem produtos piratas e, ainda, que o Alibaba fomenta a violação de propriedade intelectual praticada pelos seus usuários (comerciantes online) criando Mercado para os produtos falsificados e ainda fornecendo serviços de suporte para esses comerciantes.



- Poucas ações foram intentadas contra o Site Alibaba na China por permitir/facilitar o comércio de produtos falsificados. Pelo que tenho ciência, em todas elas, a Justiça chinesa decidiu que o site era apenas um provedor de serviços e que cumpria razoavelmente com o seu dever de retirar o anúncio do produto falsificado, após o envio do aviso/notificação por parte do detentor da marca.
- Com exceção de uma. Nesse caso, mediante decisão final datada de 25 de abril de 2011, a Corte intermediária de Shangay decidiu que o TAO BAO era responsável solidário pela violação das marcas de titularidade da empresa Yinian (Shanghai) Garments Trading Co., Ltd. ("Yinian"), vez que deixou de honrar com pedidos repetitivos de retirada de anúncios de produtos falsificados. TAO BAO foi condenado a pagar apenas quantia em torno de U\$ 1600.
- Essa foi a primeira vez que uma plataforma online Chinesa foi considerada solidariamente responsável com um contrafator.



A corte entendeu que o site TAOBAO sabia ou deveria saber que seu cliente (Sr. Du Guofa) estava comercializando produtos falsificados, e não adotou medida efetiva para cessar essa prática ilegal.

Desde o ano de 2006, Yinian apresentou considerável volume de reclamações contra atos de violação de marca registrada junto ao site Taobao.com com a empresa Zhejiang Taobao Network Co., Ltd. (“Taobao”). Dentre essas reclamações, 7 foram relacionadas ao vendedor Sr. Du Guofa. A cada vez, após verificação, TAOBAO deletava os anúncios dos produtos falsificados.

Em 19 de novembro de 2009, Yinian realizou compra de peças de roupas que estampavam suas marcas do Sr. Du Guofa e os produtos eram falsificados.

Em julho do ano de 2010, a Yinian distribuiu a ação judicial contra Du Guofa e TaoBao por violação de marca registrada, requerendo ressarcimento pelas perdas acarretadas por essa prática e que os réus se desculpassem em público por meio de um jornal.



SA Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., & eBay Int'l AG – Em 3 de setembro de 2010, a Corte de Apelação de Paris confirmou a decisão de uma corte inferior **no sentido de considerar o eBay como responsável pela comercialização de produtos falsificados praticada por terceiros (usuários do site), isso porque o eBay não agiu apenas como um hospedeiro, mas, pelo contrário, auxiliou ativamente os infratores promovendo suas vendas e recebendo comissões.** (Dados do caso: SA LOUIS VUITTON MALLETIER V. eBay Inc., & eBay Int'l AG, COUR D'APPEL (CA) (REGIONAL COURT OF APPEAL), PARIS, POLE 5 – Div. 2, DOCKET No. 08/12820).

Nesse sentido, vide também SA Christian Dior Couture v. eBay, Inc. & eBay Int'l AG, SA Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., & eBay Int'l AG, COUR D'APPEL (CA) (REGIONAL COURT OF APPEAL), PARIS, POLE 5 – Div. 2, DOCKET No. 08/12821).

Vide também eBay France v. Hermès Int'l AG, COUR D'APPEL (CA) (REGIONAL COURT OF APPEAL), REIMS, 1ère, (20 de julho de 2010): eBay é responsável porque o mesmo sugere ofertas com base nas compras passadas realizadas pelos usuários.



Em sentido contrário, no caso L'Oréal S.A. v. eBay Int'l A.G., o Superior Tribunal de Justiça Inglês não considerou o eBay responsável pela venda de produtos falsificados praticada por seus usuários. (2009 EWHC 1094 (Ch.) CASE No. HC07C01978).

Entre esses dois posicionamentos (Francês e Inglês), o Tribunal Alemão negou o pedido indenizatório contra sites de leilão, **contudo deferiu liminar visando impedir violações futuras.** (INTERNET AUCTION I, BUNDESGERICHTSHOF (BGH) (FEDERAL COURT OF JUSTICE) Mar. 11, 2004, CASE No. I ZR 304/01, mencionado em inglês em (2006) ECC 9, (2005) ETMR 25 AND (2005) IIC 573.)



Eduardo Ribeiro Augusto

(11) 4085-6898

eaugusto@siqueiracastro.com.br