



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 COMARCA DE COTIA  
 FORO DE COTIA  
 1ª VARA CÍVEL  
 RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235

**SENTENÇA**

Processo nº: **1007078-04.2016.8.26.0152**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum - Responsabilidade Civil**  
 Requerente: **Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda**  
 Requerido: **Vision Flex Forros e Divisórias Ltda e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Seung Chul Kim**

Vistos.

**NEOCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA** ajuizou ação de obrigação de não fazer c.c. Reparação de danos contra **VISION FLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA** e **GOOGLE BRASIL INTERNET**, alegando que a autora é empresa no mercado de divisórias e armários para ambientes sanitários de uso coletivo em que atua há mais de 20 anos, período em que consolidou a sua marca que é associada à qualidade de seus produtos, bem como que é detentora dos direitos de propriedade intelectual que recaem sobre as marcas *Neocom System* e *Neocom* registradas perante o INPI. Informou que paga ao Google, taxa mensal para que a sua marca e domínio apareçam em evidência quando da procura por usuários, de modo que ao procurar a palavra-chave *Neocom* seja direcionada ao sítio eletrônico da autora. No primeiro semestre de 2016, descobriu que ao digitar a palavra *Neocom*, no sítio eletrônico do Google, no setor de *links patrocinados*, aparece o link que leva o usuário ao domínio [www.visionflexi.com.br](http://www.visionflexi.com.br) de titularidade da ré, que é concorrente da autora e sem nenhuma relação societária, captando ilicitamente clientes da autora. Requereu que a proibição de vinculação de *neocom* e *neocom system* ao sítio eletrônico da ré ou quaisquer outros canais de propaganda que contenham ou façam referências à marca ou produto *neocom* e a indenização de R\$ 50.000,00.

Foi deferido o pedido de antecipação de tutela proibindo a ré *Vision* de utilizar o termo *neocom* no site de buscas Google (fl. 67).

Google Internet Brasil Ltda apresentou a contestação, alegando preliminarmente a carência superveniente da ação e a ilegitimidade passiva e sustentando, no mérito, sustentou que os serviços de publicidade Google Adwords permite ao anunciante contratante criar anúncios de seus produtos e/ou serviços que serão exibidos em destaque nos resultados de pesquisa por buscador a partir das palavras-chaves escolhidas pelo próprio anunciante-contratante e a autora

**1007078-04.2016.8.26.0152 - lauda 1**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE COTIA**  
**FORO DE COTIA**  
**1ª VARA CÍVEL**  
**RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235**

poderia ter reclamado administrativamente do uso indevido da marca, não realizando o controle proativo de uso das palavras-chaves utilizadas por terceiros, sendo os anunciantes os únicos responsáveis pelo uso indevido. Afirmou que a marca não é protegida por lei para desempenhar função publicitária, de modo que a utilização de marcas como palavras-chaves em mecanismos de busca na internet não caracteriza uso indevido de marca, em razão do caráter utilitário da palavra-chave, não podendo o contestante ser responsabilizado pela conduta do anunciante.

Réplica às fls. 127/133.

Vision Flex apresentou a contestação, negando ter trazido confusão ou prejuízo à marca da autora, pois o termo *neocom* utilizado como palavra chave para buscas na internet amplia ao consumidor as opções de oferta de produtos, não havendo demonstração de prejuízo como reclamações de consumidores e nem de que o consumidor fora enganado. Afirmou que no seu sítio eletrônico não há menção ao termo *neocom*, não tendo se utilizado da marca para vender seus produtos, deixando claro que se trata de produto similar e genérico mencionando apenas a composição e a sua finalidade, não se podendo restringir o uso de palavras chaves no motor de busca.

Réplica às fls. 174/179.

Relatados.

**DECIDO.**

Não requeridas provas, passo ao julgamento da lide.

Rejeito a preliminar de carência de ação, pois a retirada do anúncio foi realizada em razão de determinação judicial, em sede liminar, que deve ser retificada ou revogada nesse julgamento.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Google Internet Brasil Ltda por se confundir com questão de mérito.

Incontroverso que foi utilizado o termo *neocom* no sítio eletrônico de buscas do Google para direcionar ao sítio eletrônico da ré.

**1007078-04.2016.8.26.0152 - lauda 2**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE COTIA  
FORO DE COTIA  
1ª VARA CÍVEL  
RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235

Preconiza o artigo 122 da Lei 9.279/96 que “*são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.*”

E prossegue:

*Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:*

*I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;*

Assim, considerando a sua finalidade de identificar determinado produto ou serviço, a marca deve ser individualizadora do produto ou serviço que identifica para que possa distingui-los dos demais.

No caso dos autos, questiona a autora a utilização da expressão “Neocom” pela ré como palavra-chave no anúncio patrocinado do Google.

Em primeiro lugar, há que se consignar que não se trata de expressão comum ou corrente atribuída a determinado produto a impedir a distinção do produto em relação a outros do mesmo gênero.

Com efeito, não é palavra de uso comum para denominar o produto comercializados pelas partes, a divisória, mas uma palavra única e distinta que identifica a divisória e os demais produtos da autora, distinguindo dos produtos dos concorrentes.

Portanto, não haveria nenhum motivo para a ré Vision tentar vincular a palavra-chave "Neocom" ao seu sítio eletrônico, o que evidentemente caracteriza a intenção de se beneficiar da referida marca para que os seus produtos também sejam conhecidos pelos consumidores que procuram produtos do mesmo segmento e, por conseguinte, a concorrência desleal.

Em segundo lugar, há que se ressaltar que além de marca o termo "neocom" é o próprio nome empresarial da autora, o que reforça a possibilidade de confusão aos consumidores, em razão de diversos negócios jurídicos existentes e conhecidos como relações de distribuição, franquias, revenda e outros.

**1007078-04.2016.8.26.0152 - lauda 3**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
COMARCA DE COTIA  
FORO DE COTIA  
1ª VARA CÍVEL  
RUA TOPÁZIO, 585, Cotia - SP - CEP 06717-235

Cita-se ainda o poder da internet e do sítio eletrônico de buscas do Google, acessado diariamente por milhões de usuários para diversas pesquisas, o que potencializa os efeitos da concorrência desleal de, por meio do anúncio publicitário, vincular a marca da autora ao sítio eletrônico da ré.

Portanto, deve ser confirmada a tutela antecipada para coibir a conduta que caracteriza a concorrência desleal.

Portanto, cabível a indenização à autora, nos termos dos artigos 208 e 209 da Lei 9.279/96.

Considerando que o uso indevido foi constatado em junho de 2016, como se vê na ata notarial de fls. 31/39 e que foi deferida a antecipação de tutela em agosto de 2016, arbitro o montante em R\$ 15.000,00 para a reparação de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal.

A responsabilidade pelo ressarcimento deve recair apenas sobre a Vision Flex, uma vez que o Google não é o responsável pelo controle dos anúncios e das palavras-chaves utilizadas.

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos para tornar definitiva a tutela antecipada e condenar a ré Vision Flex ao pagamento de indenização de R\$ 15.000,00, com correção e desde a data da constatação do ilícito (21.06.16) e juros de mora da citação.

Ante a sucumbência menor da autora, condeno a ré Vision ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

Cotia, 13 de março de 2017.

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