



Registro: 2019.0000399009

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2066080-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é

agravante

[REDACTED]

[REDACTED],

são

agravados

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto convergente o 2º Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 22 de maio de 2019

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravo de Instrumento nº 2066080-48.2019.8.26.0000

Comarca: São Paulo 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem

MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli

Agravante:

[REDACTED]



Agravadas: [REDACTED] e
[REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] e Google Brasil Internet Ltda.

VOTO Nº 19.942

Direito marcário. Ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, visando a impedir que as rés utilizem a marca da autora (“[REDACTED]”) como palavra-chave de anúncios de internet veiculados por meio do serviço “Google AdWords” da Google do Brasil, também ré. Decisão de indeferimento de tutela antecipada. Agravo de instrumento. Conduta, em abstrato, caracterizadora de concorrência desleal, conforme precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Elementos dos autos, “v.g.” atas notariais e fotos, demonstrando a ocorrência do ato, o qual perdura até o momento. Existência, portanto, dos requisitos necessários para deferir-se liminar de abstenção. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

RELATÓRIO.

Ao despachar pela primeira vez neste agravo de instrumento, deferindo liminar, assim sumariei a controvérsia recursal:

“Vistos etc.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos de ação cominatória (obrigação de fazer e de não fazer), cumulada com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por [REDACTED] contra Google Brasil Internet Ltda. e outras, indeferiu tutela de urgência para que a segunda retire propagandas das demais rés que estejam vinculadas à busca do nome da autora, ora agravante, por meio do sistema conhecido como '*AdWords*', *verbis*:

'(...) 2- Trata-se de ação promovida por [REDACTED] &

[REDACTED] em face de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA visando a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em 'abster-se de utilizar qualquer marca, logo, símbolo, fonte, etc., que remeta à autora, sem sua expressa autorização, e em qualquer meio', bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (fls. 01/26).

Alega a parte autora, em síntese, que seria titular da marca

'[REDACTED]' e

que as rés [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] teriam contratado junto à corré GOOGLE o serviço '*AdWords*' para veiculação de anúncios utilizando a marca '[REDACTED]' como termo de pesquisa.

Houve pedido de tutela de urgência para determinar que 'seja a corré GOOGLE, compelida a retirar do ar todo e qualquer anúncio de terceiros



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que utilize a marca, logo, símbolo, sinal, fonte, etc., da requerida sem sua expressa autorização, sob pena de multa diária a ser aplicada por Vossa Excelência, com a sugestão não inferior a R\$10.000,00' e 'que sejam a demais rés obrigadas, liminarmente 'inaudita altera pars', a não utilizarem qualquer forma, fonte, logo, símbolo, termos de pesquisa, sinal, etc. que remetam à autora, sob pena de multa a ser aplicada por Vossa Excelência, com a mesma sugestão do item anterior, vez que tal prática revela-se como parasitária, e como concorrência desleal, condutas terminantemente proibidas pela Lei de Propriedade Industrial' (fls. 24).

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 47/131).

O D. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital declarou sua incompetência para processar e julgar a presente ação (fls. 132/133) e o processo foi redistribuído.

É o relatório. Passo a decidir.

Em relação à antecipação dos efeitos da tutela, assim estabelece o art. 300 do CPC:

'Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão'.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência quando houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do processo; por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade da medida.

No caso, em um exame preliminar e de probabilidade, não estão presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência.

Como se observa, em que pese a autora tenha comprovado ser titular de registros de marca mista [REDACTED] junto ao INPI (fls. 84), não restou demonstrado o perigo de dano.

Como se observa, nas capturas de tela de fls. 57, 68, 72/76 e 78/82 não há qualquer informação sobre a data em que foram realizadas, e os documentos de fls. 47/54, 55/56, 59, 70/71 são datados, respectivamente, de 15/02/2018, 15/02/2018, 05/12/2018 e 09/11/2018.

Desta forma, não é possível reconhecer a caracterização do perigo de dano.

Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela.

Int.'. (fls. 144/146).

A agravante alega, em síntese, que **(a)** atua há mais de 41 anos no segmento de recolocação profissional e é titular da marca '[REDACTED]' perante o INPI; **(b)** tem sofrido concorrência desleal, com desvio de clientela, por parte das agravadas que atuam no mesmo setor; **(c)** a agravada Google oferece serviço de publicidade em seu site de buscas chamado 'Google AdWords', com objetivo de vender a melhor colocação na página de pesquisas; **(d)** ao pesquisar-se termos que contenham a expressão '[REDACTED]', aparecem anúncios das agravadas, melhor posicionados do que o link de seu site; **(e)** claro é, dessa forma, o perigo de dano; sua clientela está sendo indevidamente desviada; **(f)** há nos autos prova de que a violação ocorre de forma contínua.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requer antecipação de tutela recursal e, a final, a reforma da r. decisão recorrida.

É o relatório.

Estão presentes os requisitos necessários para deferir-se a antecipação de tutela pleiteada.

A agravante demonstrou por meio de documentos, incluindo atas notariais (fls. 55/64), fortes indícios de que houve vinculação da expressão '██████████', sobre a qual possui marca registrada (fls. 92), a anúncios das agravadas, suas concorrentes, na página de pesquisa da também agravada Google do Brasil.

Em situações semelhantes, as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal vêm reconhecendo essa forma de utilização do sistema '*Google AdWords*' como caracterizadora de concorrência desleal.

Leiam-se:

'Apelação. Direito Empresarial. Nome empresarial. Ação inibitória com pedido de indenização por danos materiais e morais (...). Mérito. Concorrência desleal. 'Google AdWords'. Utilização indevida de marca alheia como palavra-chave no mecanismo de pesquisa. Manobra realizada com o intuito de desvio de clientela. Art. 195, III, da LPI. Hipótese que autoriza a retirada imediata da palavra-chave do sistema de busca. Danos morais configurados. Majoração devida. Importe fixado em R\$ 20.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso das rés improvido e provido o do autor'. **(Ap. 1023599-70.2018.8.26.0114, HAMID BDINE; grifei).**

'Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais Procedência Inconformismo Não acolhimento Ré que usa a expressão da marca registrada pela autora como elemento de direcionamento em site de busca ('Google Adwords'). Ato que importa em concorrência desleal Dever



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de abstenção da utilização do termo 'Devida a indenização por danos morais Precedentes Sentença mantida Recurso desprovido!'. **(Ap. 1034664-28.2015.8.26.0224, GRAVA BRAZIL; grifei).**

Verifica-se, portanto, a probabilidade do direito da agravante.

Além disso, em que pese a ata notarial junta aos autos ter mais de um ano, certo é que a agravante apresentou com a inicial foto recente demonstrando que a prática continua ocorrendo (fl. 7).

Dessa forma, há risco de dano, verossímil a assertiva de que a agravante está sendo prejudicada com provável desvio de clientela.

Defiro, portanto, como dito, antecipação de tutela recursal, para que agravada Google do Brasil desvincule os anúncios das demais agravadas dos termos de pesquisa que contenham a expressão '[REDACTED]', de sua página de buscas.

Não estando angularizada a relação processual, após publicação desta decisão tornem os autos conclusos para início do julgamento virtual (VOTO 19.942).

Intimem-se". **(fls. 164/170; grifo, negrito e itálico do original).**

Oposição ao julgamento virtual à fl. 163.

Contraminuta a fls. 175/201.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reformo a r. decisão agravada.

Como dito na decisão inicial que proferi, antes transcrita, a agravante comprovou por meio de atas notariais (fls. 55/64) a vinculação de sua marca “XXXXXXXXXX” a anúncios comerciais das agravadas, suas concorrentes, na página de pesquisa da igualmente agravada Google do Brasil.

Ademais, em que pese as referidas atas datarem de mais de um ano, a agravante juntou foto recente demonstrando que a prática continua ocorrendo (fl. 7).

Há, dessa forma, probabilidade do direito da agravante.

Por outro lado, o *periculum in mora* é evidente, uma vez que a conduta praticada pelas agravadas resulta em provável desvio de clientela.

Assim, estando presentes os requisitos legais, é o caso de deferir-se a tutela inibitória pleiteada.

Por fim, em adição aos anteriormente citados, colho outros precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

INDENIZAÇÃO -Empresa autora que postula a abstenção do uso de sua marca [REDACTED] como palavra-chave para direcionamento a link patrocinado de empresa concorrente ([REDACTED]) em conhecido site de buscas na Internet (Google) -Sentença de improcedência -Desacerto -Réus que apresentam não só legitimidade passiva como devem ser responsabilizados pelos atos de concorrência desleal praticados -Uso parasitário da marca configurado -Provedor de pesquisas que não pode se eximir da responsabilidade pelo ocorrido, ao argumento de que não realiza controle prévio das palavras-chave de busca contratadas pelo anunciante no serviço 'AdWords' -Situação que não se confunde com o controle de provedor sobre o conteúdo de páginas na internet -Celebração de contrato eletrônico de prestação de serviços de publicidade no qual necessariamente o site de buscas toma inequívoco conhecimento do uso de marca alheia. Propriedade intelectual tem a natureza de direito absoluto e efeitos erga omnes. Prática de concorrência desleal que atinge não somente o autor direito da fraude, mas também aquele que divulga e viabiliza de modo determinante a sua concretização. Violação a direito de terceiros provocada pelo contrato que não pode ser admitida -Aplicação ao caso concreto do princípio da função social do contrato, em sua projeção ultra-partes (tutela externa do crédito) -Devida a condenação dos réus à abstenção definitiva do uso da marca [REDACTED] como palavras-chave para remissão a anúncios da concorrente [REDACTED] no site de pesquisas do réu Google, e ao pagamento de indenização por materiais e danos morais -Pessoa jurídica passível de sofrer prejuízos de ordem extrapatrimonial -Inteligência da Súmula 227 do STJ -Ilícito lucrativo que merece reprimenda, através da fixação de indenização por danos morais -Ação procedente -Inversão da sucumbência —Recurso provido.” (Ap. 0130935-08.2012.8.26.0100, FRANCISCO LOUREIRO; grifei).

“Agravado de instrumento -Ação de obrigação de não fazer c/c reparação de danos e pedido de tutela antecipada de urgência -Tutela de urgência concedida para determinar que as rés se abstenham de usar/vincular a palavra [REDACTED] a anúncios e/ou campanhas publicitárias da concorrente [REDACTED]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

██████' no site de pesquisas Google, através da ferramenta 'AdWords'
Presença dos requisitos para a concessão da medida -Configuração de risco
de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300) -Decisão mantida
Recurso desprovido". (AI 2016166-15.2019.8.26.0000, MAURÍCIO
PESSOA; grifei).

Vejam-se, ainda, de minha relatoria, Ap.'s
1010439-54.2017.8.26.0100 e 1017316-16.2016.8.26.0562.

Portanto, reformo, como dito, a r. decisão
agravada, confirmando a liminar anteriormente deferida.

DISPOSITIVO.

Dou provimento ao recurso.

Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto. Em que pese este prévio
prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo,
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução
nº 772/2017 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CESAR CIAMPOLINI
Relator



Voto nº 23111

Agravo de Instrumento nº 2066080-48.2019.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Agravante:

[REDACTED]

Agravados:

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE

2º JUIZ

I) Acompanho o douto voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator, que dá provimento ao recurso.

II) Para tanto, em especial quanto a argumentação da “propaganda comparativa”, reproduzo, integralmente, a lição de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias (**Publicidade e Direito**, 3ª edição, Ed. Saraiva, 2018, pp. 387/389)

“Nessa linha, José Massaguer, ao discorrer sobre a publicidade comparativa, **faz uma interessante distinção entre a *publicidade comparativa em sentido estrito***, que tem por finalidade ressaltar a maior conveniência ou vantagens da própria oferta em relação à de terceiros, **daquelas outras publicidades que também fazem alusão a terceiros**, porém sem efetuar uma comparação entre suas atividades ou entre seus produtos e serviços, ao que se denominada tradicionalmente pela doutrina espanhola de *publicidade alusiva*. Esta última (“**publicidade comparativa sem comparação**”) comportaria os casos em que a comparação ser apenas para *equiparar* o anunciante ou os seus bens aos bens do concorrente, estes últimos particularmente conhecidos pela sua destacada qualidade, exclusividade, singularidade ou fama entre o círculo de destinatários das mensagens realizadas.

Para o jurista espanhol, e, por certo, para grande parte da doutrina, tais situações comportariam um aproveitamento indevido da reputação alheia, pois serviriam ao empresário anunciante para obter de antemão (sem prévia experiência de consumo e sem prévia introdução no mercado), em benefício da própria oferta, a impressão que no mercado se tem destes terceiros e de sua oferta e, especialmente, para transferir



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

diretamente ao anunciante, ou aos seus bens ou serviços, as representações positivas de toda ordem que o público associa à pessoa a quem se refere a publicidade, com a conseqüente economia (efetiva ou potencial) dos custos que teriam sido necessários para que no mercado se fixasse essa mesma imagem positiva do anunciante. **Conclui o autor que tal prática (parasitária) ensejaria o aproveitamento indevido dos esforços desempenhados pelo terceiro que suporta a equiparação pública da qualidade de sua marca ou de seus produtos com os produtos da empresa anunciante.**

Parece-nos correta a posição de Massaguer, pois a marca é um elemento fundamental a viabilizar o reconhecimento pelos consumidores da qualidade dos produtos e serviços adquiridos e já consolidados no mercado, não sendo correto que um terceiro, para introduzir o seu produto no mercado, se utilize do nome e da reputação obtida pelos esforços do concorrente, “simulando”, **por assim dizer, uma comparação que, em verdade, apresta-se tão somente com um efeito parasitário.**

Assim, a priori, não nos parece correto afirmar que, a despeito de uma informação aos consumidores, possa o concorrente valer-se dos esforços e investimentos alheios para justificar a sua entrada ou consolidação mais rápida do mercado. Podem surgir situações, no entanto, em que, do exame do caso concreto e tendo em vista as peculiaridades do mercado e do produto envolvido (somente mensuráveis e avaliáveis caso a caso), um eventual referência aos produtos da concorrência, ainda que sem efetuar uma efetiva comparação, possa se mostrar justificada. Esta hipótese, porém, será sempre a exceção, e deverá ser avaliada com muita cautela pelo julgador, sob pena de se abrir espaço para perigosas condutas oportunistas e parasitárias”. (destaquei em negrito)

Exemplo que a ilustre doutrinadora colaciona é, justamente envolvendo a questão da ferramenta *AdWords*.

III) Com a *internet* busca-se a relativização do direito à marca.

Entretanto, entre vários, vale lembrar a lição de Denis Borges Barbosa (**Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica**, Ed. Lumen Juris, 2017, pp. 12/13, item 2.1.3) escreve:

“Para que servem as marcas?”

Como mencionado, a marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serviria, em princípio, para identificar a sua origem e distinguir a atividade empresarial em face dos competidores. Usada como propaganda (ou mais precisamente na *publicidade*), além de poder também identificar a origem e distinguir a oferta do agente econômico entre as demais, deve incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Disto decorre uma clássica justificativa do sistema de marcas, a de que a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário. Assim, apropriada pelo sistema jurídico em favor de seu titular, a marca se destina a assegurar o investimento no valor concorrencial da imagem que a atuação específica da empresa, identificada pelo signo, adquire junto aos consumidores.

Em segundo lugar, a marca deve garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido”.

E o mesmo ilustre doutrinador, quando comenta a questão da *propaganda comparativa* (p. 357, item 8.3.2.1) mostra os seus exatos limites, envolvendo a questão de eventual prejuízo distintivo, de modo que, conjugado a lição de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias, não há como se superar, respeitados os entendimentos em contrário, a questão posta no presente caso, do aproveitamento parasitário.

IV) Concluindo, com as considerações acima, acompanho o voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator.

ALEXANDRE LAZZARINI

2º Juiz

(assinatura eletrônica)



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes

assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	11	Acórdãos Eletrônicos	CESAR CIAMPOLINI NETO	C2DAE9B
12	14	Declarações de Votos	ALEXANDRE ALVES LAZZARINI	C328FA2

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 2066080-48.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.