



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Registro: 2021.0000574963**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 1014930-35.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante DECOLAR.COM LTDA e apelada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

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

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

São Paulo, 20 de julho de 2021

**GRAVA BRAZIL**  
**RELATOR**  
**ASSINATURA ELETRÔNICA**



# PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2

**APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1014930-35.2019.8.26.0068**

**APELANTE: DECOLAR.COM LTDA**

**APELADA: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA**

**COMARCA: BARUERI**

**JUIZ PROLATOR: LUCIANO ANTONIO DE ANDRADE**

Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (concorrência desleal) – Improcedência – Inconformismo da autora DECOLAR.COM – Acolhimento - A ré 123 MILHAS atua no mesmo segmento da autora e contratou o serviço do Google para vincular seus sites aos resultados de buscas por elemento nominativo das marcas da autora - O destaque dado aos resultados patrocinados que se aproveitam dessa pesquisa, para divulgar produtos ou serviços no mesmo segmento, caracteriza uso parasitário da marca de outrem e configura ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/1996) - Sentença reformada – Recurso provido.

### **VOTO Nº 33972**

**1** - Trata-se de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (concorrência desleal). Confira-se fls. 216/220.

Inconformada, recorre DECOLAR.COM (fls. 232/248), objetivando a procedência da demanda.

Em apertadíssima síntese, ressalta que as partes são concorrentes no segmento de comercialização de serviços e produtos de turismo pela internet, e que o objetivo da demanda é "que o Google deixe de vincular, EM DESTAQUE E NA PRIMEIRA RELAÇÃO DE LINKS DISPONIBILIZADOS EM UMA BUSCA,



## PODER JUDICIÁRIO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3

ANUNCIOS PAGOS da 123 MILHAS sempre que o consumidor utiliza a palavra DECOLAR ou DECOLAR.COM em suas buscas, especialmente aquelas relacionadas com o segmento de turismo" (fls. 238). Destaca o conteúdo das atas notariais juntadas aos autos, o qual indica que o link da 123 MILHAS é o primeiro a aparecer no resultado das pesquisas feitas no Google com as palavras "vôos decolar" ou "passagens decolar". Aponta ter investido muito nos meios de comunicação, com o objetivo de tornar a marca "Decolar" conhecida, e afirma que "quando os clientes procuram pela marca "Decolar" no Google eles esperam achar o sítio da Decolar em destaque. Se o contrário ocorre, e o cliente é direcionado a um sítio de terceiro concorrente, existe flagrante prejuízo à Apelante mediante utilização indevida de sua marca que também pode induzir o consumidor a entender que existe alguma relação da marca das Apelante com a Apelada" (fls. 240). Destaca ser titular dos direitos sobre as marcas mista e nominativa "decolar" e "decolar.com" (fls. 240). Exemplifica o uso indevido de marca por meio de analogia com as marcas APPLE ("maçã", em português) e XIAOMI. Aponta que a proteção jurídica das marcas está regulada, especialmente, pelos arts. 129, 195 e 189, da LPI (Lei n. 9.279/1996) e art. 5º, XXIX, da CF. Cita julgados das Câmaras Criminais deste TJ/SP, relativos à vinculação indevida de marcas alheias em links patrocinados. Ao final, alega que a procedência da demanda não causará prejuízos aos consumidores que buscam por produtos e serviços no Google.

O preparo foi recolhido (fls. 249/251), sendo o



## PODER JUDICIÁRIO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4

recurso contrarrazoado (fls. 254/269).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso fica, neste ato, recebido.

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença apelada.

**2** – A controvérsia consiste em saber se, no serviço de anúncios patrocinados conhecido por *Google Adwords*, há ilicitude na utilização de palavras-chave correspondentes à marca nominativa ou parte nominativa de marca mista de concorrente.

Extraí-se das fls. 61/62, 63/94, 126/128 e 208, que a apelante comprovou satisfatoriamente ser titular dos direitos sobre a marca nominativa "Decolar" [NCL(11)35] e sobre a marca mista "Decolar.com" [NCL(10)39], com a seguinte parte figurativa:



A apelada, por sua vez, faz uso da marca "123 MILHAS". Ambas atuam no ramo de compra de passagens aéreas, viagens e turismo.

A apelante afirma que a apelada atua de modo ilícito ao utilizar as palavras-chave "decolar", "vôos decolar" ou



## PODER JUDICIÁRIO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5

"passagens decolar" na contratação do anúncio patrocinado *Google Adwords*, para aparecer nos primeiros lugares dos resultados do buscador Google.

Para comprovar suas alegações, juntou a ata notarial a fls. 95/100, a qual descreve os resultados da busca das palavras-chave acima indicadas.

O juízo *a quo* julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que:

"...Em razão de todo o exposto, justamente porque a palavra "decolar" e as suas variáveis possuem uma conotação corriqueira no idioma português, e ainda dentro do ramo de atuação das duas empresas litigantes (empresas de turismo que oferecem passagens aéreas) não seria cabível a proteção almejada pela autora, para os fins de sua utilização no sistema Google Adwords[sic].

Por óbvio, a ré, bem como terceiros, não poderão se utilizar da específica expressão "decolar.com" posto que, esta sim, goza de exclusiva proteção e uso por parte da autora, mas não é esse tipo de proteção que se está buscando na demanda, nem há indicativo de que isso venha acontecendo, ou seja, que a empresa ré está se passando pela autora.

Agora, compreender que palavras de uso corriqueiro, a exemplo do verbo "decolar" e expressões que a ele remetam, também possam ser utilizadas com exclusividade pela autora, a nosso ver, significaria apenas



## PODER JUDICIÁRIO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6

a eliminação indevida de concorrência.

Assim, inexistindo uso indevido de marca ou ato ilícito, não há de se falar em indenização por danos materiais e morais" (fls. 219/220).

Apesar do que foi decidido em caráter liminar no AI n. 2271536-92.2019.8.26.0000 (fls. 270/272), após o aprofundamento da cognição, verifica-se ser o caso de procedência da demanda.

É que os registros de marca de titularidade da apelante são suficientes para conferir a proteção desejada, de modo a impedir que terceiros utilizem sinais (aí incluídas as palavras) que façam referência à referida marca.

Isso porque, embora a palavra "decolar" tenha alguma relação com a área de atuação das partes (serviços de compra e venda de passagens aéreas, e turismo em geral), não há nos autos prova de que outras empresas, do mesmo segmento, também façam uso dela, para ser possível considerá-la, **na prática**, como evocativa ou fraca (isto é, com baixa distintividade).

Além disso, a ata notarial (fls. 95/100) comprova que a apelada contratou a palavra-chave "decolar" no *GoogleAdwords*, isoladamente ou em conjunto com palavras-chave relacionadas a produtos e serviços da área em que as partes atuam.



## PODER JUDICIÁRIO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7

Referida contratação evidentemente caracteriza "carona" no prestígio da marca da apelante, porque é uma forma da apelada se tornar conhecida para quem procurou pela outra.

Isto é, há um aproveitamento indireto (parasitário) da reputação construída por marca alheia, na medida em que o elemento nominativo é gatilho para divulgar produtos e serviços da concorrente, o que caracteriza má-fé e concorrência desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/1996), e deve ser reprimido.

Se há outros concorrentes fazendo uso da mesma estratégia e a apelante não faz algo em relação a eles, ou se os anúncios patrocinados não estão no "primeiro lugar" do resultado das buscas no Google, são alegações irrelevantes, porque não dizem respeito à relação das partes litigantes e não negam a ocorrência do aproveitamento parasitário.

No tocante à indenização material, ela deverá ser apurada na fase de liquidação de sentença, com base nos critérios dispostos nos arts. 208 a 210, da Lei n. 9.279/1996.

No tocante à indenização moral, o apelante não especificou o valor pretendido na inicial, requerendo que ele fosse arbitrado pelo juízo (cf. fls. 28).

Acontece que o referido valor, ainda que a título



## PODER JUDICIÁRIO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8

de sugestão ao juízo, deveria ter sido expressamente indicado pelo apelante, porque integra o valor da causa (art. 292, V, do CPC).

Essa questão foi alegada na contestação (fls. 163), e a apelante, em réplica, limitou-se a dizer que a pretensão possuía respaldo no art. 209, da Lei n. 9.279/96, e que "não há o que se falar em Emenda à Inicial, uma vez que os danos materiais deverão ser apurados em sede de execução de sentença **e a Autora deu valor certo e determinado à causa, qual seja, R\$ 10.000,00** (dez mil reais)" (fls. 206/207, destaque não original).

Diante desse contexto, à luz do art. 322, § 2º, do CPC, e considerando que a pretensão < conseqüentemente o valor da causa > deve ter em conta o pleito de indenização material e moral, a apelada fica condenada ao pagamento de indenização moral, no valor de R\$ 5.000,00.

Sobre o valor da indenização moral, serão acrescidos juros moratórios de 1% a contar da data do evento danoso <considera-se como data do evento danoso a data da notificação extrajudicial a fls. 101 e 102/105 - isto é, **12.04.2019**>, e correção monetária a partir a data do arbitramento, calculada pela Tabela Prática deste TJ/SP.

Em conclusão, é o caso de reformar a r. sentença, para reconhecer a procedência da demanda e condenar a apelada:





## PODER JUDICIÁRIO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9

(i) à obrigação de não fazer (não contratar e/ou desfazer a contratação, no serviço *Google Adwords* e correlatos, de palavras-chave que reproduzem parte ou a totalidade da parte nominativa das marcas da apelante);

(ii) ao pagamento de indenização material a ser apurada em fase de liquidação, com base nos critérios dispostos nos arts. 208 a 210, da Lei n. 9.279/1996;

(iii) ao pagamento de indenização moral no valor de R\$ 5.000,00, com juros e correção nos moldes retro indicados.

Diante do resultado do julgamento, os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da apelante ficam fixados em 10% sobre a condenação (CPC, art. 85, § 2º).

**3** - Consigne-se, outrossim, que o i. 3º Juiz ressalva seu entendimento a respeito da matéria objeto do recurso, porque vem entendendo que o direcionamento às páginas ou “links” patrocinados não constitui artifício fraudulento para desvio de clientela e que a circunstância de o link do anunciante aparecer nas primeiras linhas, não quer dizer que anunciante esteja vendendo o produto com a marca registrada da autora. Curva-se, porém, ao entendimento da douta maioria dessa 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial.

**4** - Eventuais embargos declaratórios serão



## PODER JUDICIÁRIO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10

julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.º 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

**5** - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

É o voto.

**DES. GRAVA BRAZIL** - Relator