



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
Praça Doutor Joao Mendes, S/N, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)
2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp1vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: **1130874-18.2021.8.26.0100**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Propriedade Intelectual / Industrial**
Requerente: **Via Varejo S/A**
Requerido: **Magazine Luiza S/A**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI**

Vistos.

1) Indefiro a tramitação do feito em segredo de justiça, pois não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Caso sejam juntados documentos relativos a segredo industrial ou de negócio, pode a própria parte, no momento do protocolo da petição, impor-lhe o sigilo documental. Levante-se.

2) Cuida-se de demanda ajuizada por VIA S/A contra MAGAZINE LUIZA S/A.

Aduz estar a requerida valendo-se de ferramentas de busca e mecanismos de *links* patrocinados para atrair clientela comum, ao vincular as marcas “CASAS BAHIA” e “PONTO FRIO” como critério de pesquisa.

Requer a concessão da tutela de urgência “determinando-se que a Ré se abstenha de usar reproduções e imitações das marcas da Autora como títulos e palavras-chave para a disponibilização de anúncios patrocinados em ferramentas de busca como o Google, o Bing e quaisquer outras a essas assemelhadas, bem como de incluir tais reproduções e imitações no título de seus anúncios patrocinados, nas mesmas condições impostas à Autora em ação conexa, ou seja, no prazo de duas horas contado do recebimento do ofício e com imposição de multa única no importe de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)”.

DECIDO.

Verifico o preenchimento de todos os elementos do art. 300 do CPC para a



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, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11) 2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp1vemp@tjsp.jus.br

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

antecipação dos efeitos da tutela, senão veja-se.

O mencionado dispositivo estabelece:

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.

Assim, 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.

A probabilidade do direito decorre do art. 132 da Lei nº 9.279/96, que estabelece:

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.

Vê-se, pois, que a lei estabeleceu hipóteses nas quais o titular de marca registrada não poderá impedir sua utilização por terceiros, dentre as quais a citação em discurso, obra científica, literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o caráter distintivo da marca.



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, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)

2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp1vemp@tjsp.jus.br

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

No caso concreto, o uso por terceiro de marca alheia na ferramenta “Google Ads” e derivados encaixa-se na situação descrita pelo inciso IV, pois alguém paga ao buscador para, sempre que se realizar uma pesquisa por certas palavras [inclusive marca alheia], aparecer o seu site num anúncio antecedente a quaisquer outros, inclusive o site oficial da marca caso essa seja uma das palavras vinculadas e haja sido utilizada na busca. Tem-se, aí, o uso de marca alheia numa espécie de publicação [aqui considerada publicação num termo amplíssimo], que é a digital, razão pela qual passível de se enquadrar a ferramenta na cláusula aberta do inciso IV.

O risco decorre inexoravelmente da patente violação da proibição legal de utilização de marca alheia.

Não serão adotadas, contudo, as condições impostas nos autos nº 1128548-85.2021.8.26.0100, pois o Juízo não está a elas vinculado e as reputa desnecessárias, considerando que a “Black Friday” já ocorreu.

Ante o exposto, **DEFIRO** a tutela de urgência para determinar que a parte requerida cesse a utilização das marcas “CASAS BAHIA” e “PONTO FRIO” [ou qualquer outra expressão que com elas se assemelhe] como títulos e palavras-chave para a disponibilização de anúncios patrocinados em ferramentas de busca como o Google, o Bing e quaisquer outras assemelhadas, bem como de incluir tais reproduções e imitações no título de seus anúncios patrocinados, tudo no prazo de cinco dias.

A fixação de multa coercitiva em caso de descumprimento da decisão judicial é faculdade concedida ao juiz pelo disposto no art. 536, § 1º do CPC, e a medida poderá ser adotada caso a parte autora informe nos autos a inobservância da liminar.

3) **Cite-se** a parte requerida, por carta, a apresentar defesa, **no prazo de 15 dias**, sob pena de incidência de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas na inicial (artigo 344 do Código de Processo Civil). O prazo de defesa terá início nos termos do artigo 231 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar a audiência de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil. Em caso de manifestação favorável da parte requerida, poderá ser designada,



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, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)

2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp1vemp@tjsp.jus.br

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

oportunamente, audiência para tentativa de conciliação, na forma do disposto no artigo 139, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Para fins de conclusão do ciclo citatório, serão observados os seguintes termos:

1 - No caso de citação de pessoa natural, o disposto no artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil: *“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”*.

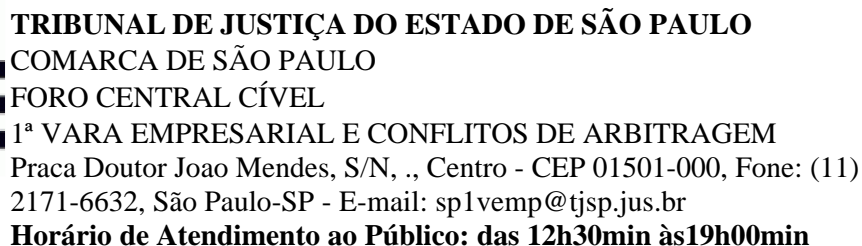
2 - No caso de citação de pessoa jurídica, o disposto no artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil: *“Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”*.

3 - Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora a manifestar-se sobre o retorno negativo da carta/mandado/precatória, **no prazo de 05 (cinco) dias**, sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

4 - Caso necessário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereço por meio dos sistemas BACENJUD e INFOJUD. A parte deverá providenciar o recolhimento prévio das taxas para pesquisa (exceto se beneficiária da gratuidade da justiça), bem como o CPF/CNPJ da parte requerida. Informações sobre o procedimento de recolhimento podem ser obtidas em <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/RelatoriosTaxaEmissao>.

5 - Com a localização ou o fornecimento do novo endereço ou meio necessário para o cumprimento da diligência, a carta ou mandado será expedido independentemente de nova ordem judicial.

6 - A parte requerente deve providenciar o recolhimento (ou complemento) do valor das despesas postais (carta AR/AR digital) para citação/intimação e/ou das diligências dos oficiais de justiça (exceto se beneficiária da gratuidade da justiça), sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Informações sobre o procedimento de



São Paulo, 01 de dezembro de 2021.

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