



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2023.0001094059

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1086749-28.2022.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZISSOU ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTIGOS DO SONO S.A., é apelado EMMA SLEEP COMERCIO DE COLCHOES BRASIL LTDA.

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. Sustentaram oralmente a Dra. Milton Paulo de Carvalho Neto e João Lucas Pascoal Bevilacqua.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 13 de dezembro de 2023.

FORTES BARBOSA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação Cível nº 1086749-28.2022.8.26.0100

Apelante: Zissou Assessoria e Consultoria Em Artigos do Sono S.a.

Apelado: Emma Sleep Comercio de Colchoes Brasil Ltda

Comarca: São Paulo

Voto nº 19.359 JV

EMENTA

Ação cominatória e indenizatória – Vocábulo “ZISSOU” – Marcas nominativa e mista de titularidade da autora – Revelia – Incidência da presunção prevista no art. 344 do CPC/2015 - Vinculação, por meio da ferramenta “Google AdWords”, a anúncios de concorrente – Uso indevido de expressão componente da marca – Concorrência desleal caracterizada – Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Usurpação da função publicitária da marca - Ato ilícito – Dever de indenizar presente – Danos materiais e morais – ônus sucumbenciais invertidos – Sentença reformada – Recurso provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial e de conflitos de Arbitragem do Foro Central (Comarca da Capital), que julgou improcedente ação cominatória e indenizatória e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, também julgada extinta a reconvenção (fls. 548/558).

A apelante sustenta que a sentença contraria o Enunciado XVII do Grupo de Câmaras



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. Alega ter comprovado a prática desleal por parte da ré “por meio de prints do Google Search, que mostram os links patrocinados da Apelada na página de resultados das buscas pelo termo 'Zissou', além de gráficos e relatórios emitidos pela própria plataforma do Google Ads, que indicam o crescimento exponencial do número de aparições dos anúncios da Apelada quando pesquisado o referido termo, a partir de novembro de 2021”. Argumenta que a requerida jamais negou a prática, destacando que os efeitos da revelia conduziram à presunção de veracidade de suas alegações. Propõe nulidade da sentença porque o Juízo “a quo” não explicitou as diferenças entre o caso concreto e os precedentes invocados, contrariando o artigo 93, inciso IX da Constituição da República. Aduz estar, além disso, configurada causa madura e frisa que, em razão do reconhecimento da revelia, resta incontroversa a prática parasitária da ré, com violação da marca “Zissou”. Pede a anulação da sentença e, de forma subsidiária, sua reforma, para condenar a recorrida à imediata cessação do uso do termo “Zissou” como palavra-chave vinculada a seus links patrocinados junto ao “Google Ads”, assim como ao ressarcimento de danos materiais e lucros cessantes conforme o apurado em liquidação, bem como de danos morais, fixada



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

indenização em valor não inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) (fls. 570/587).

Em contrarrazões, a ré sustenta que os Enunciados desta Corte não ostentam caráter vinculante, assim como não se aplicam a todo e qualquer caso de forma imediata, cabendo ao magistrado avaliar as diferenças e peculiaridades de cada caso e afirma que sempre adotou práticas de acordo com regulamentação marcária e de concorrência. Nega intenção de atrair e confundir consumidores, tratando-se, aqui, de produtos distintos e inconfundíveis. Requer a manutenção da sentença (fls. 594/614).

Após a distribuição do recurso, a apelante apresentou petição e pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja retomada *“a eficácia da r. decisão de fls. 139/143 que concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a Apelada (i) se abstenha de utilizar o termo “Zissou” para divulgação de anúncios e links patrocinados junto ao Google Ads e (ii) seja compelida a negativar o referido termo do Google Ads”* (fls. 619/626).

Foi concedido excepcionalmente efeito suspensivo ao apelo, por aplicação do disposto no artigo 1.012, §4º do CPC de 2015, mantida a eficácia da tutela de urgência concedida (fls. 139/143) até o julgamento deste recurso (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

629/633).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 628).

É o relatório.

A apelante propôs a presente ação cominatória e indenizatória, esclarecendo que atua no comércio de artigos de sono desde o ano de 2016, sendo identificada por seu nome fantasia “Zissou”, termo presente em seu domínio, título de estabelecimento e nome empresarial, além de ser titular da marca “ZISSOU” perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Narra que, em janeiro de 2022, tomou conhecimento de que a ré, empresa concorrente, utilizava referida marca “em um website que imita um blog de opinião imparcial cujo endereço eletrônico é o www.top5melhorcolchao.com.br”, atribuindo notas a supostos cinco melhores colchões, mas que, na verdade, não são opiniões imparciais, empregada uma estratégia comercial destinada a confundir o consumidor. Relata que “em 15/03/2022, também foi denunciada outra conduta parasitária da Requerida, consistente na compra indevida do nome da marca da Autora como palavra-chave de buscas na internet para veicular links patrocinados da empresa Requerida no serviço Google Ads”. Notícia ter notificado a ré para cessação do uso indevido da marca “ZISSOU” e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

informa ter identificado “*ao final do mês de março de 2022 – logo após o envio de sua Notificação – um aumento expressivo nos resultados de buscas no Google Search em que apareciam links patrocinados da Requerida, quando, na verdade, se buscava pelo termo 'Zissou' ”*”, tendo a ré, como resposta, informado haver retirado a marca do “website” e solicitando prazo para desvinculação do termo ao “Google Ads” e, após nova notificação, a ré negou a resposta anterior, concretizada conduta contraditória. Argumenta estar caracterizada a violação de seu nome, domínio, estabelecimento e marca, assim como comprovada a prática de concorrência desleal pela ré. Pede a concessão de tutela de urgência e a procedência da ação, para determinar que a ré “*(i) se abstenha imediatamente de utilizar o termo “Zissou”, ou qualquer outro que com ele se assemelhe, para divulgação de anúncios e links patrocinados, (ii) seja compelida a negativar o termo “Zissou” de seus anúncios e links patrocinados, sob pena de pagamento de multa pecuniária diária ”*”, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e morais (fls. 01/30).

Foi parcialmente concedida tutela de urgência para que a requerida “*(i) se abstenha imediatamente de utilizar o termo 'Zissou' para divulgação de anúncios e links patrocinados, (ii) seja compelida a negativar o termo*”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

'zissou' do Google Ads" (fls. 139/143).

A autora informou ter enviado a ordem judicial por mensagem de correio eletrônico ("e-mail") à requerida e, alegando descumprimento, pediu aplicação de multa (fls. 151/153).

A ré, em 24 de agosto de 2022, compareceu aos autos noticiando ter recebido carta de citação em 22 de agosto de 2022 e afirmou ter cumprido a ordem imediatamente (fls. 156/159).

Em 19 de setembro de 2022, a ré apresentou contestação alegando que "*o uso de marca como palavras-chave afigura-se legítimo por não causar confusão, tampouco associação indevida entre concorrentes. Nessa hipótese (uso exclusivo como palavra-chave), a ferramenta busca trazer opções aos consumidores*" e afirmando inexistir dever de indenizar por ausência de dano. Foi apresentado, também, pedido reconvenicional para condenar a autora ao pagamento de dano moral (fls. 284/316).

Foi apresentada réplica, seguida de manifestação da ré.

O r. Juízo "a quo" reconheceu a intempestividade da contestação e da reconvenção, aplicando os efeitos da revelia às questões de fato alegadas na inicial, mas, observando que "*a posição do Tribunal de*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Justiça da União Europeia é pela inexistência de violação à marca, quando não se verifique ataque a suas funções, bem como ausência de concorrência desleal se o consumidor puder distinguir que o anúncio não tem qualquer referência com o titular da marca”, afirmou mudança de posicionamento, e julgou a ação improcedente e extinguiu a reconvenção (fls. 548/558).

Irresignada, a autora recorre.

Examinado o mérito recursal, é preciso assinalar que não tendo a parte recorrida ajuizado resposta tempestiva, suporta os efeitos da revelia, inexistindo enquadramento no artigo 345, inciso IV do CPC de 2015.

Subsiste a presunção de veracidade das alegações da parte autora, como derivação imediata da revelia, o que se conjuga, até mesmo, com o teor das manifestações da parte recorrida, que não nega os fatos anunciados na peça inaugural, contrapondo-se, isso sim, às consequências jurídicas propostas.

Sobre o assunto, José Roberto dos Santos Bedaque (Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, São Paulo, 2004, pp. 966-7), analisando o artigo 319 do CPC de 1973 (correspondente ao artigo 344 do CPC de 2015), explica que:

“Os sujeitos da relação jurídica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

processual têm poderes, deveres, ônus e faculdades. Ônus são imposições dirigidas às partes e cujo cumprimento visa a atender interesse do próprio destinatário. O autor tem, entre outros, a ônus de deduzir os fatos constitutivos de seu suposto direito (art. 282, III). Na mesma medida, ao réu cabe o ônus de fazer afirmação contrária, quer simplesmente negando o fato debatido na inicial, quer afirmando fatos diversos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. O importante é que ele desincumbase desse ônus de forma complexa, ou seja, enfrentando todos os fatos alegados pelo autor (art. 302).

O meio processual colocado à sua disposição para esse fim é a contestação (art. 301). Se não apresentá-la, será considerado revel e sofrerá as consequências previstas para essa inércia.

(...)

A consequência mais importante, ao mesmo tempo mais grave, é a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial. Essa previsão, todavia, deve ser entendida em termos. A ausência de contestação implica não impugnação dos fatos descritos na inicial, que, por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

isso, tornam-se incontroversos. Não se transformam em questões, permanecendo como pontos de fato ou de direito.”

A presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora constitui o efeito material da revelia e, apesar desta presunção legal ser relativa (“iuris tantum”), não pode ser puramente desprezada. Versando a demanda sobre direitos disponíveis, de natureza exclusivamente patrimonial, concretizada a revelia, a parte autora fica dispensada da produção de provas capazes de “confirmar” o que já está presumido. Há, então, de se ter como verídico o conjunto de fatos exposto na peça inaugural, a menos que o próprio réu, mesmo revel, forneça elementos em sentido contrário ou subsista uma contradição interna nos elementos disponibilizados pela parte autora (Alexandre Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro, 2ª ed, Atlas, São Paulo, 2016, pp.207-8), o que, como o acima exposto, não é o caso.

Além disso, a utilização dos chamados “links” patrocinados gera a caracterização da concorrência desleal, quando vinculada, numa ferramenta de busca na rede mundial de computadores uma palavra capaz de remeter a uma marca de titularidade de concorrente, potencializado confusão no público consumidor, com enquadramento no artigo 195, inciso III da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Lei 9.279/1006, cabendo acentuar que “o uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade” (STJ, RESP 510.885-GO, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 4ª T., j. 9.9.2003).

A autora (recorrente) é titular das marcas nominativa e mista “ZISSOU”, realizado, conforme documentos disponibilizados nos autos, registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (fls. 38/52).

Com efeito, aplicados os efeitos da revelia, restou comprovado que, na qualidade de anunciante, a parte recorrida utiliza a expressão componente da marca de titularidade da autora como termo de pesquisa para buscas na rede mundial de computadores (Internet), com o uso da ferramenta “Google Adwords”, persistindo sobreposição de clientela potencial, dada a atuação num mesmo ramo de mercado.

Diante dessas circunstâncias, o direito da autora (recorrida) de inibir a vinculação indevida está presente, podendo, eis que identificado o anunciante, demandá-lo, com a solicitação do reconhecimento de obrigação de não fazer e a formulação de pedido indenizatório, nos termos do artigo 130, inciso III da Lei 9.279/1996.

Sobre o assunto, esta Câmara Reservada



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

vem se pronunciando em várias oportunidades, desde o início desta década, sempre adotando posicionamento no sentido da proteção dos atributos da propriedade industrial, coibindo abusos derivados de conduta abusiva e parasitária (Ap. 1016381-93.2010.8.26.0004, rel. Des. Maia da Cunha, j. 28.2.2012; Ap. 1111766-13.2015.8.26.0100, rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, j. em 19.10.2016; Ap. 1122090-28.2016.8.26.0100, de minha relatoria, j. 2.7.2018), o que resultou, inclusive, na elaboração do Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:

“Caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, dotada de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisa na internet.”

Procede, então, o primeiro dos pedidos formulados, para que a recorrida se abstenha de utilizar o termo “ZISSOU” na ferramenta de buscas do “Google Adwords”, ainda que dita utilização seja somente como palavra-chave para se executar a busca na ferramenta enfocada.

No mais, restou caracterizada, aqui, a ilícita captura da reputação alheia, o que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

merece ser reprimido, dado o enquadramento no artigo 195, inciso III da Lei 9.279/1996, cabendo o ressarcimento de danos materiais e morais pelo uso parasitário da marca.

Com efeito, restará caracterizada a concorrência parasitária sempre quando persistir a exploração indevida do prestígio alheio para promoção de produtos ou serviços e, neste âmbito, a ilicitude, em nosso país, só será afastada diante de uma das hipóteses elencadas no artigo 132 da Lei 9.279/1996. No caso concreto, não está caracterizada qualquer destas situações excepcionais, restando claro o prejuízo à função publicitária da marca de titularidade da parte recorrente, ao ser reduzida sua visibilidade, apoderada esta propriedade industrial como “palavra-chave”.

A prática adotada, além disso, corresponde a um artifício destoante dos chamados “usos honestos”, com simultânea contrariedade ao disposto no artigo 10bis, §2º da Convenção da União de Paris (ratificada pelo Decreto 75.572/1975), usada uma propriedade industrial de titularidade alheia (marca) para incremento de vendas.

O titular da marca investe tempo, trabalho e dinheiro para angariar boa reputação diante do público, tendo o direito de colher os frutos de seu trabalho, tal como o que propõe a chamada “misappropriation doctrine” (doutrina



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

da apropriação indevida), adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América no famoso caso *International News Service v. Associated Press* (248 U.S. 215 [1918]), em que tais postulados foram lançados pelo Juiz Pitney, cerca de cem anos atrás. A marca ostenta uma função publicitária fundamental, que precisa ser salvaguardada, e os atos de usurpação praticados por terceiros correspondem a uma violação grave desta função.

E, mais recentemente, também, o E. Superior Tribunal de Justiça reconheceu esta mesma realidade, cabendo sejam reproduzidas as seguintes ementas:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. 1. A controvérsia posta está em verificar se: (i) a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e prática de concorrência desleal; (ii) na hipótese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

responsabilização ali previstos e (iii) estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes. 2. A proteção emprestada aos nomes empresariais, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela. Precedentes. 3. A distinção entre concorrência leal e desleal está na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheias, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, fala-se em concorrência desleal. 4. O consumidor, ao utilizar como palavra-chave um nome empresarial ou marca, indica que tem preferência por ela ou, ao menos, tem essa referência na memória, o que decorre dos investimentos feitos pelo titular na qualidade do produto e/ou serviço e na divulgação e fixação do nome. 5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. 6. Na hipótese, não incide o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, pois não se trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Súmula nº 284/STF. 7. No caso de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Resp n. 2.032.932/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 1. A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF). 2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o desvio de clientela e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. 3. O ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos. 4. A internet, fruto da revolução tecnológica, maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus players o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência. 5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários. 6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados). 7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade. 9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado. 10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis. 11. Recurso especial não provido. (Resp n. 1.937.989/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022.)

A ilicitude, então, concretamente, está caracterizada, do que decorre o dever de ressarcimento dos danos perpetrados e a necessidade de reconhecimento da obrigação de não fazer proposta, estancando a prática caracterizadora da concorrência desleal, atuando as partes no mesmo ramo empresarial, de comércio de produtos voltados dar boa qualidade ao sono.

Nesse contexto, a utilização da marca da autora conduziu a uma deturpação, com o desgaste de dita marca junto ao público consumidor e os prejuízos são presumidos diante da natureza deste prejuízo extrapatrimonial.

Quanto à prova do dano moral, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que: “A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto” (Resp nº 196.024 – MG, in RSTJ 124/396).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

O critério na fixação do “quantum” da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se por um lado, a indenização destina-se a recompor o patrimônio moral atingido pelo ato ilícito e também a impedir a reiteração de atos análogos, por outro, não pode servir de fonte de enriquecimento indevido. E, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça é que se orientou nesse mesmo sentido: “Na fixação do dano moral, deve o Juiz orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (Resp. nº 85.205 – RJ, in RSTJ 97/280).

Assim, para a fixação da indenização por danos materiais, então, devem ser aplicados os artigos 208 e 210 da Lei 9.279/1996, dado o simultâneo enquadramento dos atos pretéritos como de concorrência desleal, devendo o valor de tal indenização deve ser apurado em liquidação por arbitramento, a qual deverá considerar a remuneração eventualmente paga por uma licença de uso, tal como disposto no artigo 210, inciso III da Lei 9.279/1996.

No que tange aos danos morais, levando-se em conta as circunstâncias acima relatadas, fixa-se o “quantum” no importe de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que se mostra adequado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

para a correta repressão do ilícito praticado e para prevenir situações futuras, não criando uma situação de iníquo enriquecimento da autora, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora legais a contar da citação.

Cabe, assim, reformar a sentença para confirmar a tutela de urgência deferida e condenar a requerida a se abster de utilizar o termo “ZISSOU” na ferramenta de buscas do “Google Adwords”, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), assim como ao ressarcimento por danos materiais e morais nos termos acima.

Ficam, por fim, invertidos os ônus sucumbenciais e condenada a parte recorrida ao reembolso de custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários de advogado, estes arbitrados, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC de 2015, em 11% (onze por cento) do valor da condenação, consideradas a magnitude do trabalho profissional desenvolvido, a natureza da matéria discutida, a longevidade da causa.

Dá-se, por isso, nos termos acima, provimento ao apelo.

Fortes Barbosa

Relator