



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2023.0000384723

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1092907-36.2021.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante -----, são apelados -----.

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. Isabella Franchini Meira, o Dr. Marcelo Junqueira Inglez de Souza, o Dr. Ricardo Tadeu Galone Lima e a Dra. Carolina Abrahão Rodrigues Carqueijeiro.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente) E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 10 de maio de 2023

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação Cível nº 1092907-36.2021.8.26.0100

Comarca: São Paulo – 1ª Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital MM.
 Juiz de Direito Dr. Andre Salomon Tudisco

Apelante: -----

Apeladas: -----

VOTO Nº 26.225

Direito marcário. Ação cominatória (obrigação de fazer) combinada com indenizatória. Autora que visa a impedir que as rés utilizem a marca “-----”, relacionada a atividade de certificação digital, como palavra-chave de anúncios de internet contratados por meio do serviço “--- -- Ads”, bem assim ser indenizada por danos materiais e morais pelo uso indevido. Sentença de improcedência. Apelação.

Partes que rivalizam pela mesma clientela, comercializando produtos semelhantes. Possibilidade de confusão.

Utilização maliciosa do serviço “----- Adds”. Violação de direito marcário e ato de concorrência desleal, na medida em que se a marca, a reputação e o prestígio alheios são usados para obtenção de mais clientes. Ato parasitário que merece reprimenda. Doutrina de ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA.

VOTO Nº 26.225 - AF - 2/28



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Responsabilização solidária da provedora de buscas na internet ("-----") por permitir a veiculação do anúncio. Obtenção de lucro que a coloca na cadeia da prática do ilícito. Celebração de contrato eletrônico de prestação de serviços de publicidade no qual necessariamente toma inequívoco conhecimento do uso de marca alheia. Prática de concorrência desleal que atinge não somente o autor direto 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. Princípio da função social do contrato, em sua projeção “ultra-partes”. Enunciado XVII/Grupo de Câmaras EmpresariaisTJSP: “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.”

Ausência de identidade entre essa prática e a chamada “publicidade comparativa”, que se autoriza, desde que pautada em critérios objetivos (STJ, REsp 1.668.550, NANCY ANDRIGHI). Não há, “in casu”, objetividade na comparação viabilizada pela ----- a seus clientes, que podem utilizar a marca da autora em anúncios a seu livre-arbítrio.

Recente julgado do STJ a respeito: REsp 1.937.989, LUIS FELIPE SALOMÃO, em linha com a jurisprudência deste Tribunal. Comentário doutrinário de PEDRO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO Nº 26.225 - AF - 3/28

MARCOS NUNES BARBOSA.

Danos materiais e morais. Nos ilícitos relacionados à concorrência desleal e à propriedade industrial verificam-se "in re ipsa". Doutrina de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Indenização por danos morais que deve visar à máxima eficácia do remédio jurídico (DENIS BORGES BARBOSA).

Valor dos danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença, com base nos critérios dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal.

Reforma da sentença recorrida. Ação julgada procedente. Apelação provida.

RELATÓRIO.

Trata-se de ação cominatória e indenizatória, ajuizada por ----- contra -----, julgada improcedente por sentença que se lê a fls. 658/666 e que porta o seguinte relatório:

“Vistos.

VOTO Nº 26.225 - AF - 4/28



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada por ----- em face de ----- . Alega, a autora, ser autoridade de registro, parte integrante de certificação digital da ICP-Brasil, tendo tomado conhecimento de que outras empresas do mesmo ramo de atuação, ou seja, a emissão de certificado digital, estão sendo exibidas nos primeiros resultados do sistema de buscas -----, após a pesquisa pela palavra-chave ----- . Aduz que a autora detém a titularidade do nome ----- como marca registrada no INPI, sendo, também, anunciante no sistema de publicidade ---- *Adwords*, da quarta ré. Assevera ter havido uma diminuição de clientela, em razão das condutas perpetradas pelas rés, concorrência desleal, desvio e capitalização de clientela alheia. Requer, desse modo, a tutela de urgência; ao final, a procedência da ação, com a condenação das rés no pagamento de danos morais no valor de R\$ 50.000, bem como danos materiais em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença (fls. 1/18). Com a inicial advieram os documentos de fls. 19/105.

Deferida a tutela de urgência pleiteada (fls. 118/122).

Embargos de declaração opostos (fls. 131/133); acolhidos para ampliar a tutela (fls. 139/140).

Citada a ré ----- (fls. 143), ofertou contestação, assim deduzida: 1 – preliminarmente, a necessidade de atribuição de sigilo à lide, a revogação da tutela de urgência deferida; 2 – no mérito, a improcedência da ação; 3 – a inexistência de concorrência desleal;

VOTO Nº 26.225 - AF - 5/28

3 – ausência de provas da utilização indevida da marca ----- (fls. 152/175). Documentos juntados às fls. 176/328.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Regularmente citada, a ré -----, apresentou contestação: 1 inexistência de qualquer prova de utilização da marca da autora para desvio de clientela; 2 – ausência de danos materiais; 3 – não há danos morais a serem indenizados (fls. 329/343). Documentos colacionados às fls. 344/353.

A requerida -----, contestou o feito, sob os seguintes argumentos: 1 os anunciantes detêm total controle e poder discricionário; 2 não havendo exteriorização da marca no anúncio, não há violação marcária; 3 – ausência de concorrência desleal no ---- *Ads*; 4 – o ---- *Ads* hospeda conteúdo gerado por terceiros; 5 – cumprimento da r. Decisão de fls. 139/140; 5 – a autora deve indicar a URL específica para qualquer informação adicional (fls. 354/400). Juntados os documentos de fls. 401/535.

Citada (fls. 146), a ré -----, ofereceu a contestação, nos seguintes termos: 1 – não aquisição dos serviços de publicidade sobre a palavra - -----; 2 – ausência de violação do direito de marca; 3 inexistência de risco de confusão, e, conseqüentemente, da prática de concorrência desleal (fls. 536/564). Documentos (fls. 567/568 e 573/585).

Réplica (fls. 626/640).

Instadas, as partes, à manifestação acerca da produção de provas (fls. 641). As rés pedem o julgamento antecipado da lide (fls. 644/647 e 649/657). A autora pleiteia o julgamento do feito (fls. 648).

VOTO Nº 26.225 - AF - 6/28

É o breve relato. Fundamento e **DECIDO.**” (fls. 658/660;
destaques do original).

Na fundamentação, a r. sentença



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

inicialmente assentou que *“não se há falar em deslealdade ou ilicitude na conduta das rés, porque respaldadas nos princípios constitucionais da atividade econômica, notadamente no da livre concorrência e no da defesa do consumidor (art. 170, CF)”*.

Asseverou que *“não há provas de que as corrés -----, ----- e ----- tenham contratado ou indicado a marca ----- como palavra-chave de seus anúncios”*.

Mais, *“o uso da palavra -----, pelo fato de ser expressão 'fraca', uma mera junção de palavras na língua grega e inglesa, não pode ser obstada pela autora”* e que *“a indicação do anunciante de palavra-chave comum, vulgar, indicativa ou meramente descritiva de um produto ou serviço, não encerra uso parasitário ou deslealdade na concorrência”*.

Ainda: *“[o] que estaria vedado é a ----- permitir o uso de marca alheia no bojo do próprio anúncio patrocinado, porque aí sim poderia gerar confusão no consumidor, que poderia adquirir um produto (ilegítimo) supondo que fosse outro (legítimo e de melhor qualidade)”*.

VOTO Nº 26.225 - AF - 7/28

Quanto à concorrência desleal, *“a indicação de elemento nominativo de uma marca mista como palavra-chave serve tão somente de gatilho para disparar os anúncios dos fornecedores e apresentar uma lista de resultados ao usuário, procedimento este que não constitui 'venda' ou oferta à venda do produto, muito menos crime*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

de concorrência desleal pelo desvio fraudulento de clientela”, acrescentando, ainda, “que não compete à ré ----- exercer o controle prévio ou a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do anúncio do produto”.

Destarte, *“não há subsunção da corrê ----- a quaisquer dos fatos narrados pela autora, tratando-se, tão somente, de provedor de aplicações”, que “não há qualquer menção à marca alheia no anúncio, nem atos de descrédito” e que não extrai “a prática de violação marcária (até porque a marca da autora é mista e os elementos figurativos são completamente distintos), nem da concorrência desleal pelas corrês”.*

Por fim, quanto ao dever das rés de indenizar a autora, *“não havendo concorrência desleal ou violação marcária, não há ato ilícito e, conseqüentemente, responsabilidade das requeridas”.*

Apelação a fls. 669/694.

VOTO Nº 26.225 - AF - 8/28

Argumenta a apelante, em síntese, que **(a)** outras empresas do mesmo ramo de atuação, ou seja, emissão de certificado digital, estão sendo exibidas nos primeiros resultados do sistema de buscas da apelada -----, após a pesquisa pela palavrachave - -----, que compõe marca de sua titularidade; **(b)** a aquisição pelas apeladas de termo componente de marca de sua titularidade como



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

palavra-chave implica concorrência desleal, desvio de clientela e violação ao direito de marca, por “*aproveitamento parasitário de fama alheia*” (fl. 685), o que é vedado pelo ordenamento jurídico; **(c)** teve queda significativa de sua clientela, em razão de esta estar sendo induzida a erro pelas apeladas, suas concorrentes diretas; **(d)** quando o consumidor pesquisa pelo termo -----, já fez sua escolha, razão pela qual o aparecimento de outras empresas no topo da lista de resultados deve ser inadmitido, vez que apenas possui o condão de levar o consumidor a erro; **(e)** ----- não é expressão fraca ou meramente evocativa, mas componente de sua marca; **(f)** os danos decorrentes de violação de marca são devidos independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral; **(g) in casu**, os danos materiais verificam-se nos lucros cessantes resultantes da perda e desvio de clientela, apuráveis em liquidação de sentença, e os danos morais decorrem da lesão à sua honra objetiva, em razão da usurpação de sua marca e do aproveitamento parasitário de sua boa reputação; e **(h)** deve a apelada ----- ser responsabilizada solidariamente pelos danos ocasionados em razão da prática de concorrência desleal, uma vez que viabilizou, mediante contrato, a violação de marca, não podendo alegar ignorância quanto à divulgação parasitária, já que lhe

VOTO Nº 26.225 - AF - 9/28

cabia ter apresentado o cuidado mínimo esperado de uma companhia de alcance mundial.

Contrarrazões de -----,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

-----, ----- e ----- a fls. 700/716, 717/740, 741/778 e 781/795, respectivamente.

Oposição ao julgamento virtual manifestada
 por ----- e ----- a fls. 803, 805, 807 e 809.

Petição da apelada ----- juntando pesquisa
 e parecer (fls. 814/830).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Reformo a sentença apelada e julgo a ação
 procedente.

Restaram demonstradas, na hipótese, a
 violação de marca e a prática de concorrência desleal, em função do uso
 parasitário pelas apeladas do termo -----, componente da marca da
 apelante, beneficiando-se da reputação e do prestígio construído por sua
 titular.

VOTO Nº 26.225 - AF - 10/28

Importante enfatizar que as partes rivalizam
 pela mesma clientela, além de haver semelhança entre as mercadorias,
 daí a probabilidade de confusão no mercado consumidor de seus
 serviços.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Acerca do conceito de “ato parasitário”,
 confira-se lição de ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA:

“O aproveitador busca de alguma forma obter vantagens, sem muito esforço, utilizando fama e prestígio angariados por determinada marca ou nome empresarial, associando a sua marca de alguma forma àquela, buscando assim locupletar-se.” (Concorrência Desleal Atos de Confusão, pág. 89).

De fato, o emprego de expressão que integra marca de concorrente como forma de atrair mais consumidores por mecanismos de busca na internet bem se amolda ao conceito de “ato parasitário”, razão pela qual tem sido reprimido pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Tão pacífica é a questão que foi editado, a
 seu respeito, enunciado:

Enunciado XVII/Grupo de Câmaras Empresariais-TJSP:

“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.”

VOTO Nº 26.225 - AF - 11/28

Na casuística da 2ª Câmara de Direito
 Empresarial, com remissão ao enunciado:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

“Obrigação de não fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. ----- ads. Concorrência desleal verificada. Enunciado XVII Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste e. TJSP: 'Caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, dotado 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'. Precedente do STJ (REsp 1.937.989- SP). Dano moral 'in re ipsa' arbitrado em R\$ 10.000,00. Precedentes deste e. TJSP. Danos materiais: verificada a concorrência desleal, há o dever de reparação, que deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação (art. 208 a 210 da Lei 9.279/1996). (...) Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora parcialmente provido e desprovido os recursos das corrés.” **(Ap. 1093223-83.2020.8.26.0100, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA; grifei).**

“Apelação – Ação de abstenção de uso indevido de marca cumulada com indenização por danos morais, antecedida por 'tutela de urgência antecipada antecedente' – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos para 'determinar que as rés se abstenham de usar a marca 'Submarino Viagens' como palavra-chave para ativação de links patrocinados em buscas pela ferramenta de pesquisa pertencente à -----' e para condenar 'apenas a corré 123 Viagens e Turismo LTDA em danos morais, no valor de R\$ 10.000,00' – Inconformismo das rés – Descabimento – Associação indevida, pela corré 123 Milhas, do elemento nominativo 'Submarino Viagens',

VOTO Nº 26.225 - AF - 12/28

marca de titularidade da autora, em anúncios patrocinados, através do serviço de 'links' da corré ----- – Possibilidade de confusão e desvio de clientela – Concorrência desleal – Entendimento consagrado no enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal – C. Superior Tribunal de Justiça que,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

em recente julgado, reconheceu a caracterização de concorrência desleal na utilização da marca registrada de concorrente como palavra-chave no sistema de links patrocinados do ----- _ Danos morais, 'in re ipsa', devidos Manutenção do valor fixado (R\$ 10.000,00) _ Sentença mantida Recursos desprovidos.” (Ap. 1120019-48.2019.8.26.0100, MAURÍCIO PESSOA; grifei).

“DIREITO MARCÁRIO - MARCA 'COMSCHOOL' DE TITULARIDADE DA AUTORA APELANTE, REGISTRADA NO INPI - ----- ADS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL - Os autores apelantes pedem que a ré apelada se abstenha de se valer da marca 'COMSCHOOL' na ferramenta de busca ----- ADWORDS e indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora _ Acolhimento - A contratação de palavra-chave como elemento de busca na plataforma '----- ADS' caracteriza prática de concorrência desleal - Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - DANO MORAL - No caso, o dano moral é presumido, diante da possibilidade de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Indenização ora fixada em R\$ 25.000,00 - Ação que deve ser julgada procedente - Sentença de improcedência reformada - RECURSO PROVIDO. (...) Nesse sentido, o Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial dispõe que: 'Caracteriza ato de concorrência

VOTO Nº 26.225 - AF - 13/28

desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, dotado de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisas na internet' (...)”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

(Ap. 1128107-12.2018.8.26.0100, SÉRGIO SHIMURA; grifei).

Anoto que a aquisição do termo ----- como palavra-chave pelas apeladas foi devidamente comprovada por ata notarial (fls. 32/37), pesquisa feita pelo douto Magistrado de origem (fl. 120) e prestação de informações pela apelada ----- em sua contestação, onde declarou que *“a Autora sabe quem seriam os anunciantes que supostamente utilizaram indevidamente da sua marca para acionamento dos seus respectivos anúncios. Tanto é que todos (ou quase todos) estão incluídos no polo passivo da ação principal”* (fls. 396/398).

Rememoro que, em 1/12/2021, esta Câmara negou provimento ao AI 2228254-33.2021.8.26.0000 e decidiu manter decisão que concedera a tutela de urgência requerida pela ora apelante. No julgamento, foi expressamente reconhecido que a *“----- confessou em contraminuta ter oferecido a marca registrada pela autora, -----, para compra por terceiros como chave de busca de sua ferramenta - ---- Ads”* (grifei).

Confira-se excerto da fundamentação do julgado:

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

VOTO Nº 26.225 - AF - 14/28

“(...) Ademais, a medida deferida pelo Juízo não se mostra genérica, ao contrário do alegado na minuta de agravo, dada a especificidade da própria marca objeto da disputa, -----, que não corresponde a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

palavra de uso comum; a vedação de uso, a princípio, portanto, não trará prejuízo a terceiros de boa-fé. (...)

A corrê agravante ----- confessou em contraminuta ter oferecido a marca registrada pela autora, -----, para compra por terceiros como chave de busca de sua ferramenta ----- Ads.

Tal conduta mostra-se desleal seja porque permite à ----- obter lucro, sem autorização, por meio da venda de propriedade intelectual alheia, seja porque permite a concorrentes da autora atraírem clientela aproveitando-se de sua boa fama no mercado.

É isto o que vêm reconhecendo as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, como destaquei em sede liminar colacionando diversos precedentes. (...)” **grifei.**

Ademais, a violação marcária e a prática de concorrência desleal devem ser sancionadas de forma solidária.

Com efeito, ao celebrar contrato de prestação de serviço com as apeladas, a ----- tomou inequívoco conhecimento do uso de marca alheia. Tal prática de concorrência desleal permitiu-lhe obter lucro, sem autorização do titular da marca, violando sua propriedade industrial.

VOTO Nº 26.225 - AF - 15/28



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Confira-se o entendimento das Câmaras
 Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal acerca da
responsabilidade solidária em cenários semelhantes:

“DIREITO MARCÁRIO. ----- 'Ads'. 'Link' patrocinado. Uso de marca de concorrente como palavra-chave. Prática ilegal. Violação de direitos sobre a marca e concorrência desleal. Jurisprudência uníssona das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP desde abril/2016. Ato ilícito caracterizado. Perdas e danos. Presunção. Decorrência lógica direta da violação. Indenização devida. Dano material a ser definido em liquidação de sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Dano moral bem arbitrado. Responsabilidade solidária da -----, como provedora de serviço de publicidade ('keyword advertising') em plataforma de 'marketing' digital ('search engine marketing'). Inaplicabilidade do art. 19 da Lei 12.965/14. Jurisprudência atual pacificada das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP. Sentença mantida. Recursos não providos.” **(Ap. 1006104-58.2018.8.26.0196, GILSON DELGADO MIRANDA; grifei)**

“Ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais - Extinção do processo - Irrazoabilidade - Autora cessionária do direito de uso da marca "Virazóm" - Legitimidade ativa reconhecida - Julgamento de mérito (CPC, art. 1.013, § 3º, I) - Associação indevida, pela corré VP Viagens do elemento nominativo "Virazóm" e de suas variantes, atrelado à palavra "ingressos", ao seu nome de domínio www.voupra.com, através do serviço de "links" patrocinados do apelado ----- – Comprovação - Possibilidade de confusão e desvio de clientela - Concorrência desleal - Responsabilização do sítio eletrônico de buscas ("-----") pela permissão de veiculação do anúncio –



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO Nº 26.225 - AF - 16/28

Cabimento - Obtenção de lucro que o coloca na cadeia da prática do ilícito - Danos materiais devidos, a serem fixados em liquidação de sentença - Danos morais, "in re ipsa", também devidos - Tutela de urgência confirmada e ampliada, com fixação de multa diária - Sentença reformada - Condenações por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé - Descabimento - Sucumbência mínima da autora - Ônus de sucumbência atribuídos às rés - Recurso parcialmente provido.” (Ap. 1119549-51.2018.8.26.0100, **MAURÍCIO PESSOA; grifei**)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - Empresa autora que postula a abstenção do uso de sua marca 'Tok & Stok' como palavra-chave para direcionamento a link patrocinado de empresa concorrente (Westwing) em conhecido site de buscas na Internet (----) - 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO Nº 26.225 - AF - 17/28

condenação dos réus à abstenção definitiva do uso da marca 'Tok & Stok' como palavras-chave para remissão a anúncios da concorrente Westwing no site de pesquisas do réu -----, 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)**

Confira-se, ainda, excerto da fundamentação deste último julgado:

“Se o requerido ----- se dispõe a vender anúncio em seu site de pesquisas sem analisar previamente o potencial lesivo do conteúdo inserido por aquele com quem contrata, deve arcar com as consequências de sua omissão. Aplica-se, então, a teoria do riscoproveito. Se site de buscas delibera contratar com milhares de usuários sem qualquer prévio controle de violação de direitos imateriais alheios, e com isso auferir receitas, mas potencializa o risco de danos, deve responder se o risco se converte em prejuízo real.

Em outras palavras se o contrato firmado entre o ----- e seu anunciante gera danos a terceiros, ambos os contratantes devem ser responsabilizados. Lembre-se que o princípio da função social dos contratos não se restringe às partes contratantes, impondo a observância de equilíbrio em suas relações, mas também se projeta externamente, acarretando um dever de observância aos direitos de terceiros.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO Nº 26.225 - AF - 18/28

Lembre-se que o princípio da função social dos contratos não se restringe às partes contratantes, impondo a observância de equilíbrio em suas relações, mas também se projeta externamente, acarretando um dever de observância aos direitos de terceiros. Em obra específica sobre a função social do contrato, Claudio Luiz Bueno de Godoy chama atenção justamente para o fato de que o princípio atua não apenas interpartes, de maneira a assegurar contratos mais equilibrados e que garantam dignidade social aos indivíduos, mas também *'ocupa relevante papel ultra partes, vindo a espriar efeitos sobre terceiros não integrantes da relação contratual. É o que se poderia dizer uma eficácia social do contrato, corolário de sua inserção no tecido social, no mundo das relações, da função que aí ocupa'* (cf. **Função social do contrato**, Ed. Saraiva, 2004, pp. 131/132).

O art. 421 do Código Civil estabelece justamente que *'a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato'*, deixando claro que a autonomia privada de contratação não só pode como deve respeitar os interesses alheios, em nítida mitigação ao princípio da relatividade dos contratos.” (grifei).

Anoto que a prática ora retratada, *data venia*, não se assemelha, de modo algum, à publicidade comparativa.

Sobre o instituto, esclarece a Ministra NANCY ANDRIGHI, como relatora, no STJ, do REsp 1.668.550, que não há regulamentação expressa na legislação brasileira, em que pese normatização pelo Mercosul (Resolução MERCOSUL/GMC/RES. 126/96), e que a questão deve ser debatida *“sob o enfoque (i) do direito do consumidor, (ii) do direito marcário e (iii) do direito concorrencial”*.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

VOTO Nº 26.225 - AF - 19/28

É necessária objetividade na comparação, como se vê da ênfase dada pela ilustre Ministra ao art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. São exemplos dessa objetividade: a comparação alegada ou realizada deve ser passível de comprovação, bens de consumo devem ser comparados adotando-se modelos fabricados no mesmo ano, dentre outros.

Não é tal Código, por certo, lei, mas, como indica a Ministra, há um alinhamento entre suas disposições e o CDC: *“além de revelarem quais as práticas usualmente adotadas pelos participantes do mercado, que a ele se submetem livremente, servem de importante fonte subsidiária à solução dos conflitos, coadunandose, sobretudo, com os retro citados princípios da boa-fé e da lealdade publicitária”*.

E a prática, os usos e costumes, no Direito Comercial, são dados relevantíssimos, como se sabe. A respeito, o art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e o art. 113 do Código Civil.

Ora, não há no caso concreto qualquer objetividade na comparação propiciada pela ----- a seus clientes. Há, ao contrário, livre-arbítrio na decisão de valer-se de marca de terceiro, inserindo-a em anúncios cujo conteúdo não é efetivamente controlado.

VOTO Nº 26.225 - AF - 20/28

Isto quando é certo que a ----- poderia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

agir com elementar diligência, exigindo a apresentação de registro no INPI daqueles que pretendam utilizar marca como palavra-chave de busca. Opera mecanismo efficientíssimo de busca, que lhe propicia lucros estratosféricos mundo afora, sendo nosso País mercado para si relevante, como é público e notório: poderia muito bem precatar-se, para evitar lesão a direitos alheios.

Finalizando quanto ao *an debeatur* (*last but not least!*) releva trazer à colação recente julgado, pioneiro no Superior Tribunal de Justiça, relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, a respeito do tema *sub judice*, portador da seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. 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).

VOTO Nº 26.225 - AF - 21/28

2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado
- Apelação Cível nº 1092907-36.2021.8.26.0100 - São Paulo -



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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 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).
- VOTO Nº 26.225 - AF - 22/28
7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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 deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis.
11. Recurso especial não provido.” (REsp 1.937.989).

Esse acórdão mereceu recente nota na revista eletrônica Conjur, com menção aos reiterados julgados deste Tribunal



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

paulista, de PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA (Comentários sobre a decisão do STJ no caso dos links patrocinados – <https://www.conjur.com.br/2023-jan-16/pedro-barbosa-decisao-stjlinks-patrocinados>). O ilustre jurista carioca aplaude a orientação ora adotada, na linha do enunciado, assinalando a importância de sua manutenção pelo Tribunal Superior.

Pois bem.

Prossegue-se quanto ao valor das indenizações.

Como é consabido, nos ilícitos relacionados à concorrência desleal e à propriedade industrial os danos materiais e morais verificam-se *in re ipsa*. Por todos os autores, leia-se JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

“A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente.” (Tratado de Propriedade Intelectual, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129).

Nessa linha, pacífica a jurisprudência das
 Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
 (Ap. 1005210-15.2017.8.26.0068, ARALDO TELLES;
 Ap. 1003138-59.2016.8.26.0272, AZUMA NISHI;
 VOTO Nº 26.225 - AF - 24/28
 Ap. 0141324-23.2010.8.26.0100, MAIA DA CUNHA;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Ap. 1099896-39.2013.8.26.0100, MAURÍCIO PESSOA;
 Ap. 1014922-92.2018.8.26.0068, PEREIRA CALÇAS;
 Ap. 1018705-10.2018.8.26.0451, SÉRGIO SHIMURA;
 Ap. 1056680-86.2017.8.26.0100, ALEXANDRE LAZZARINI;
 Ap. 1017338-23.2016.8.26.0482, GRAVA BRAZIL;
 Ap. 1071055-24.2019.8.26.0100, RICARDO NEGRÃO;
 Ap. 1081951-63.2018.8.26.0100, FORTES BARBOSA).

Ainda, oriundos do STJ, confirmam-se os
 seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
 DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
 LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF.
 FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
 SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
 MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
 PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. (...)

- 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.
- 6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato contrafação, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes.

VOTO Nº 26.225 - AF - 25/28



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

8- Recurso especial não provido.” (REsp 1.661.176, NANCY ANDRIGHI; grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. USO INDEVIDO DA MARCA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)

3. Segundo o entendimento desta Corte, é desnecessária a prova concreta do prejuízo nos casos de uso indevido da marca. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1.164.687, ANTONIO CARLOS FERREIRA; grifei)

A justa indenização por danos materiais será apurada em sede de liquidação, nos termos do Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal (“*Nas ações de contrafação, em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com apuração em fase de liquidação de sentença*”).

VOTO Nº 26.225 - AF - 26/28

Em relação à reparação dos danos morais,

Apelação Cível nº 1092907-36.2021.8.26.0100 - São Paulo -



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

anota-se que os critérios de fixação do quanto do ressarcimento “*devem visar (...) à máxima eficácia do remédio jurídico, (...) asseguradas as garantias do devido processo legal*” (DENIS BORGES BARBOSA, Por uma Visão Imparcial das Perdas e Danos em Propriedade Industrial, pág. 24).

In casu, o valor pleiteado, R\$ 50.000,00, mostra-se até mesmo conservador, considerado o porte das apeladas, a extensão dos atos praticados e a necessidade de coibir-se o ilícito lucrativo.

Isso posto, como dito, reformo a sentença apelada, julgado a ação procedente, para os fins propugnados na inicial, sendo a condenação imposta às rés solidária.

Sucumbentes as apeladas, arcarão com as custas e despesas do processo e, ainda, com honorários advocatícios dos patronos da apelante, que fixo em 20% do valor da condenação.

DISPOSITIVO.

Dou provimento à apelação.

Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste voto.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento dar-se-á em ambiente virtual.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI
Relator

VOTO Nº 26.225 - AF - 28/28

Apelação Cível nº 1092907-36.2021.8.26.0100 - São Paulo -