



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**Registro: 2024.0000330601**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1030112-57.2022.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é apelado GS1 BRASIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Presente o Dr. João Marcelo Baptista Villela.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 17 de abril de 2024

**CESAR CIAMPOLINI**  
**Presidente e Relator**  
**Assinatura Eletrônica**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

**1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial**

**Apelação Cível nº 1030112-57.2022.8.26.0100**

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

MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme de Paula  
Nascente Nunes

Apelante: Google Brasil Internet Ltda.

Apelada: GS1 Brasil – Associação Brasileira de  
Automação

**VOTO Nº 27.630**

*Ação cominatória (obrigação de fazer),  
ajuizada por associação contra a Google  
Brasil Internet Ltda., decorrente de  
violação de marca em plataforma de  
anúncios (Google Ads). Sentença de parcial  
procedência. Apelação da ré.*

*Comprovada utilização de marca da  
apelada como palavra-chave patrocinada  
no Google Ads. Aplicação dos Enunciados  
XVII e XXIII do Grupo de Câmaras  
Reservadas de Direito Empresarial.  
Enunciado XVII: “Caracteriza ato de  
concorrência desleal a utilização de  
elemento nominativo de marca registrada  
alheia, nome empresarial ou título do  
estabelecimento, 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”.*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

***Enunciado XXIII: “A utilização de elemento nominativo de marca, nome empresarial ou título do estabelecimento concorrente, como palavra-chave na plataforma de anúncios do Google (Google Ads), caracteriza utilização parasitária, por propiciar prática de ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/1996), implicando responsabilidade solidária do provedor, em razão do risco da atividade (art. 927, par. ún., do CC). Inaplicabilidade do art. 19, do MCI, porque a escolha de palavra-chave, para serviço de publicidade direcionada, não se confunde com produção de conteúdo por terceiros”. A última parte deste enunciado evidencia a inaplicabilidade do art. 19 do Marco Civil da Internet ao caso em tela. Desnecessidade, para remoção de anúncios infratores, de indicação das URLs específicas. Precedentes das Câmaras Empresariais deste Tribunal.***

***Sentença mantida, por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Apelação a que se nega provimento.***

**RELATÓRIO.**

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES, que julgou parcialmente procedente ação cominatória (obrigação de fazer), decorrente de violação marcária, que GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação moveu contra Google Brasil Internet Ltda.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

Transcrevo o relatório sentencial:

“Vistos.

**GS1 BRASIL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO** propôs ação contra **GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.** Alega, em síntese, controlar e fiscalizar o sistema internacional de código de barras de identificação de produtos GS1 Global no Brasil, sendo titular da marca nominativa EAN-13. Todavia, tais direitos estariam sendo violados mediante concorrência desleal por meio do sítio eletrônico [www.ean13brasil.com](http://www.ean13brasil.com). Aduz que a presente demanda tem em comum a causa de pedir do processo 1017287-18.2021.8.26.0100, pugnando pela distribuição por dependência. Afirma que: 'o titular do website [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net) lança mão de outro órgão registrador, de origem estrangeira (IONOS) e sem representação no Brasil, e, igualmente, se vale do recurso de privacidade, além de contratar junto ao réu, google, serviço de publicidade adwords, utilizando a marca registrada da autora como palavra-chave'. Em sede de tutela de urgência requer seja determinado à requerida: 'b1) desindexar o site [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net) do sistema de buscas Google, tornando o anúncio do site indisponível no sistema AdWords; e, b2) informar o registro de conexão por meio do endereço de protocolo de internet (IP), disponibilizando ainda nos autos os dados cadastrais (nome, endereço físico e eletrônico, CPF e número de telefone) da pessoa que contrata os anúncios do 'Google Ads' referentes à página [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net), com base no art. 22, da Lei nº 12.965/14'. Ao final, postula a confirmação da tutela de urgência. A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 26/108).



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

Deferida em parte tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de comercializar ou permitir a aquisição pelo titular do sítio eletrônico [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net), de link patrocinado ou anúncio sem autorização legal da autora e que remeta à marca nominativa da autora 'EAN-13', mesmo em composição de palavras-chave, ou seja, tanto no modo correspondência exata como no modo correspondência ampla, por meio da ferramenta de publicidade denominada Google Ads.

Devidamente citada a requerida Google Internet Brasil Ltda apresentou contestação às fls. 209/250. Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva da requerida Google. Afirma que não tem qualquer ingerência sobre o domínio [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net) e não pode tomar providências em relação à indexação de pesquisas. Ainda em sede preliminar, alega inépcia da inicial, pois providências relacionadas ao nome de domínio devem ser direcionadas exclusivamente ao provedor de hospedagem do domínio. No mérito, alega que a pretensão da autora não se sustenta, tendo em vista que a plataforma Google Ads não resulta em concorrência desleal, nem em violação marcária. Alega que a plataforma Google Ads não permite que marcas de terceiros sejam reproduzidas no anúncio, mas que não proíbe que tais termos sejam exclusivamente utilizados como critérios de busca para o acionamento de algoritmos internos. Aduz que a marca serve apenas para disparar o anúncio, constituindo-se como um critério interno. Assim, ainda que palavra-chave possua proteção marcária, não é utilizada com fins marcários, na medida em que não é utilizada para distinção de produtos ou serviços. Narra que a plataforma Google Ads não emprega meios desleais, uma vez que não há aproveitamento indevido de direito de propriedade intelectual, não gera confusão nos consumidores, além de não apresentar informações falsas de publicidade. Acrescenta que os anúncios reproduzem a marca do próprio anunciante. Afirma que disponibiliza ferramenta



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

para que o titular da marca possa denunciar casos de uso impróprio em anúncios de terceiros. Alega que a plataforma apresenta alternativas de mercado individualizadas e destacadas, o que fomentaria o fortalecimento da concorrência em benefício ao consumidor. Relata que todos os anúncios são identificados de modo que o Google Ads não faz um anunciante se passar por outrem. Aduz que não possui qualquer controle e/ou capacidade técnica para interferir na atividade do domínio questionado pela autora. Sustenta que a desindexação do link [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net) dos resultados de busca da Google não impede que o referido endereço eletrônico seja acessado diretamente, por meio de links disponibilizados em outros sites ou aplicativos, ou mesmo que seja indexados por outras ferramentas de busca, como o Yahoo, Bing. Alega que a ferramenta de busca Google Search não hospeda conteúdo de terceiros, mas apenas indexa os existentes na internet. Narra que enquanto não houver remoção do domínio pelo provedor de hospedagem responsável pelo registro do domínio, o website continuará disponível na internet. Assevera que na qualidade de provedora de aplicações na internet não cabe à requerida aferir todos os possíveis usos do termo 'EAN-13'. Requer acolhidas as preliminares. Subsidiariamente requer improcedentes os pedidos da inicial.

Réplica (fls. 491/507).

As partes indicaram as provas que pretendem produzir (fls. 604/613 e 627/631).

Manifestou-se a parte requerente pelo desentranhamento dos documentos de fls. 614/626 (fls. 635/639).

**É o relatório. Fundamento e decido.” (fls. 640/642; grifos do original).**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

De início, afastou-se preliminar de inépcia da inicial e anotou-se que a preliminar de ilegitimidade passiva confundia-se com o mérito e seria com ele analisada.

Após tecer considerações doutrinárias, observou a r. sentença que *“mesmo considerando que não existe ilicitude na conduta da GOOGLE ao desenvolver modelo de negócio voltado à comercialização de produto de aquisição de palavras-chave para fins de apresentação, com precedência no resultado de buscas, de anúncios patrocinados, não se exige o Poder Judiciário de analisar o modo como os termos foram adquiridos pela requerida, isto é, se na aquisição do termos houve violação da proteção marcária decorrente dos registros pela parte autora, ou, trocando em miúdos, se há concorrência desleal na aquisição do link patrocinado”*.

Fizeram-se considerações acerca de infrações marcárias praticadas via anúncios patrocinados, anotando-se haver, no seio deste Tribunal, *“inúmeros julgados no sentido de que a utilização de marca de terceiro como atrativo para fins de veiculação de anúncios no principal site de buscas causa confusão aos consumidores, não se assemelhando à lícita propaganda comparativa prevista no Código de Defesa do Consumidor entre produtos e serviços, configurando, assim, ato de concorrência desleal”*.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

Concluiu-se que *“não há nenhuma dúvida de que o uso de marca alheia, sem o consentimento de seu titular, para fins de contratação de anúncio, submete-se ao regime de proteção disposto na Lei de Propriedade Industrial, não podendo ser confundido com a hipótese de propaganda comparativa ou mesmo entendido como simples instrumento de aproximação entre produtos similares, como ocorre no sistema de gôndolas em comércios físicos, dos quais os supermercados são os exemplos típicos”*, entendimento esposado pelo STJ.

Adentrando-se no exame do caso concreto, demonstrou a autora *“ser titular do registro da marca 'EAN-13' de apresentação nominativa, natureza de produto na classe NCL(11)9, de acordo com o processo n. 913319309 do INPI, conforme os certificados de registro de marca presentes à fl. 51”*, e que *“[o] print de fl. 55, bem como a ata notarial (fls. 56/57) demonstram que ao realizar busca pelo termo 'código EAN-13' no buscador da 'Google' apareceu como resultado um link patrocinado adquirido por terceiro estranho a parte autora”*.

Acrescentou-se ser a marca da autora nominativa e dotada de *“suficiente de distintividade, na medida em que não contém termos de uso comum, sugestivos ou evocativos, que já se demonstrava de uso comum na língua. Ao contrário, ao que parece a marca da autora se refere a termo por ela criado, ausente qualquer alegação em contrário”*.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

E, “diante dos prints de tela constantes da petição inicial às fls. 6/12, juntamente com a ata notarial de fls. 56/57, observo o uso da marca registrada pela autora, tanto no conteúdo do referido sítio eletrônico como no resultado de anúncio patrocinado pela requerida, que aparentemente atua no mesmo segmento de mercado, na medida em que parece anunciar a venda de código de barras, assim como a autora, de forma que considero que o site *www.ean13brasil.net* viola a marca nominativa registrada pela autora por meio da utilização 'EAN-13'”.

Nesse sentido, “[r]econhecida a violação marcária que representa concorrência desleal contra a autora, exsurge a responsabilidade civil da requerida Google, que aceitou – ou ao menos não tomou as cautelas necessária – quando alienou a marca da autora, devidamente registrada junto ao INPI, a terceiro”.

Entretanto, entendeu-se que, “após a vigência da Lei 12.965/2014, que instituiu no Brasil o chamado 'Marco Civil da Internet', a responsabilidade civil dos 'provedores de aplicação', no qual se enquadra a Google, está restrita às hipóteses de 'danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente', conforme previsto no 19 da citada Lei”, de modo que “o dever de indenizar solidário do provedor de conteúdo, ao lado do ofensor, somente se impõe se, após a ordem judicial que lhe deu conhecimento da lesão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

*que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para removê-la”.*

Assim, confirmou-se a tutela de urgência para “condenar a GOOGLE à obrigação de não fazer para que se abstenha de comercializar ou permitir a aquisição pelo titular do sítio eletrônico [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net), de link patrocinado ou anúncio sem de autorização legal da autora e que remeta à marca nominativa da autora 'EAN-13', mesmo em composição de palavras-chave, ou seja, tanto no modo correspondência exata como no modo correspondência ampla, por meio da ferramenta de publicidade denominada Google Ads, acessória ao Google Search ou qualquer outra com a mesma finalidade”, bem como para “condenar a GOOGLE à obrigação de fazer para que forneça os dados cadastrais (nome, endereço físico e eletrônico, CPF e número de telefone) da pessoa que contrata os anúncios do 'Google Ads' referentes à página [www.ean13brasil.Net](http://www.ean13brasil.Net)”.

Por outro lado, “inviável o pedido da parte requerente pela condenação da requerida à obrigação de fazer para que desindexe o site [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net) de seu sistema de buscas, pois impossível responsabilizar o provedor de pesquisa pela desindexação de resultados de seu sistema, que apresenta como resultados aqueles links disponíveis em rede pública. A filtragem do conteúdo, no entanto, não é atividade intrínseca do provedor de aplicação que mantém tais plataformas”. “[S]e pretende a autora que não sejam mais apresentados os resultados do referido site no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

*sistema de buscas da GOOGLE, deve a requerente, pela via própria, pleitear o cancelamento do domínio junto ao provedor ou órgão competente, porquanto inviável o pedido de desindexação do sistema de buscas”, consoante precedentes do STJ.*

*Finalmente, “não havendo resistência da requerida ao cumprimento integral da ordem judicial, este fato deve considerado para fins de distribuição dos ônus da sucumbência. Trata-se, na verdade, de verdadeiro procedimento judicial necessário, em que inexistente propriamente conflito entre a vontade das partes, mas apenas exigência legal que impõe a intervenção do Poder Judiciário”.*

Transcrevo o dispositivo da sentença:

“Posto isso, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a Google Brasil Internet Ltda.:

(i) abstenha-se de comercializar ou permitir a aquisição pelo titular do sítio eletrônico [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net), de link patrocinado ou anúncio sem de autorização legal da autora e que remeta à marca nominativa da autora 'EAN-13', mesmo em composição de palavras-chave, ou seja, tanto no modo correspondência exata como no modo correspondência ampla, por meio da ferramenta de publicidade denominada Google Ads, acessória ao Google Search ou qualquer outra com a mesma finalidade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

(ii) forneça os dados cadastrais (nome, endereço físico e eletrônico, CPF e número de telefone) da pessoa que contrata os anúncios do 'Google Ads' referentes à página [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net), obrigação cujo cumprimento já foi reconhecido à fl. 204.

A distribuição dos ônus da sucumbência merece fundamentação específica, diante da peculiaridade do caso. Nesse sentido, observado o princípio da causalidade, deixo de condenar a requerida ao pagamento de verbas de sucumbência, destacando-se o disposto nos artigos 10, § 1º, e 22, ambos da Lei n.º 12.965/2014, a exigir ordem judicial para remoção de conteúdo, ao passo que a parte autora poderá buscar eventual ressarcimento das despesas processuais em razão da presente ação contra os causadores do alegado ilícito.

Assim, as custas e demais despesas processuais serão arcadas pela requerente. Ainda, deixo de fixar honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema.

P.R.I.” (fls. 658/659).

Apela a ré (fls. 662/704).

Expõe que **(a)** o **website** [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net) expunha a marca **EAN-13** no corpo de anúncios, em violação aos termos da política de uso do Google Ads, de modo que ela, apelante, não se insurgiu contra sua remoção; inclusive, bastava à apelada ter procedido à denúncia extrajudicial da publicidade, indicando sua URL, para desativação; **(b)** em casos



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

distintos, nos quais a marca é utilizada unicamente como palavra-chave, não há ilegalidade, conforme pareceres de FÁBIO ULHOA COELHO e CLÁUDIA LIMA MARQUES; **(c)** para que haja violação marcária, o consumidor deve ter dúvida sobre a origem do produto ou serviço, ou o violador deve usar o sinal com função marcária, associando seu produto à marca de terceiro, para induzir o consumidor em erro; **(d)** a utilização de marcas de concorrentes como palavras-chave, além de beneficiar consumidores, favorece pequenos e médios comerciantes virtuais; **(e)** por esses motivos, não se pode vedar a possibilidade de aquisição do termo **EAN-13** como palavra-chave, porque os anúncios apresentados na plataforma são identificados como tais, afastada possibilidade de confusão ou fraude; **(f)** *“o registro marcário não dá ao seu titular o direito de se apresentar como única opção no mercado, mas apenas de se apresentar de forma individualizada, para que o consumidor possa, devidamente informado, exercer a sua livre escolha”*; **(g)** o funcionamento do Google Ads é similar ao da publicidade comparativa, cuja licitude foi pacificada pelo STJ; **(h)** *“os renomados professores Luciano Benetti Timm e Luciana Yeung entendem, conforme parecer (fls. 343/395), que o modus operandi regular da plataforma Ads potencializa o acesso à informação ao consumidor e, conseqüentemente, reduz a assimetria informacional do usuário para a tomada de decisões relevantes”*; e **(i)** subsidiariamente, deve-se especificar a URL do anúncio cuja remoção se pretende, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet e jurisprudência do STJ, pois o comando judicial permite a retirada de qualquer anúncio do titular do **site** [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

Requer o provimento da apelação, reformada a sentença “*para afastar a obrigação de fazer imposta à Google, consistente na abstenção de comercializar ou permitir a aquisição do termo EAN-13 como palavra-chave pelo titular do sítio eletrônico [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net)”, reiterando-se que “eventuais novos pedidos de remoções de anúncios ou fornecimento de dados devem ser direcionados através de ordem judicial específica, contendo a URL do material questionado e/ou identificação específica do anunciante, sob pena de nulidade, nos termos dos artigos 19 e 22 do Marco Civil da Internet”.*

Subsidiariamente, “*na hipótese de não ser reformada a r. sentença no tocante ao pedido cominatório, a Google requer seja declarado que sua obrigação de abstenção de comercialização dos termos 'EAN-13' se refere exclusivamente a URL indicada pela Apelada nos autos, a saber, [www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net), ou que seja determinado à Apelada a indicação de novas URLs relativas ao titular do sítio eletrônico sub judice*”.

Contrarrazões a fls. 1.082/1.100.

Aduz a apelada que **(a)** mesmo após a sentença, a apelante permitiu o impulsionamento do site **sub judice** através do Google AdWords, em desrespeito ao comando judicial, o que ensejou a instauração de cumprimento provisório de sentença; **(b)** embora o apelante sustente inexistir pretensão resistida, ao longo



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

do recurso, resiste à remoção do anúncio indicado; **(c)** o recurso não ataca especificamente a sentença recorrida, em desrespeito à dialeticidade recursal; **(d)** “[e]m que pese o esforço argumentativo do Apelante, é totalmente despicienda a indicação da URL, bastando que se invoque expressamente a expressão que não poderia ser utilizada”, conforme entendimento deste Tribunal; **(e)** na inicial, indicou a URL do anúncio cuja remoção pretendia ([www.ean13brasil.net](http://www.ean13brasil.net)); **(f)** aplica-se o Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, pelo qual “[c]aracteriza 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”, o que está em conformidade com a jurisprudência do STJ; **(g)** “a utilização não autorizada da marca registrada 'EAN-13' da Apelada para potencializar o alcance de sites de terceiros, posicionando tais sites no topo do ranking do buscador Google, acarreta risco de confusão e caracteriza prática desleal”; **(h)** “[o] dever de cuidado e a obrigação de adotar as cautelas necessárias na prestação de seus serviços faz parte do risco do próprio negócio do Apelante, que é demasiadamente lucrativo. O Apelante, que aufere lucro com os anúncios, não pode simplesmente 'lavar suas mãos' se esquivando do problema e da ausência da segurança de suas atividades, delegando para a Apelada a responsabilidade sobre os seus negócios”; **(i)** “[s]e o Apelante GOOGLE, mediante contrato, viabilizou o uso da marca contrafeita, colaborando decisivamente para o desvio de internautas, clientes e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

*público em geral para 'link' de empresa concorrente da Apelada deve ser condenada a abster-se da prática de tal ilícito. Tal responsabilidade deriva diretamente dos artigos 130, III, 190 e 195, III e V da LPI, não sendo possível alegar ignorância acerca de divulgação parasitária e indevida de marca registrada alheia”; e (j) a pretensão de indicação de URLs “serve tão somente para atestar que o apelante, Google, quer terceirizar seu dever de cuidado”.*

Petição da apelante opondo-se ao julgamento virtual (fl. 1.110).

É o relatório.

### FUNDAMENTAÇÃO.

Mantenho a r. sentença, adotando, *per relationem*, seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Acrescento que, das razões recursais, depreende-se haver, sim, resistência à pretensão da apelada. Muito embora a apelante afirme ser possível a remoção extrajudicial de anúncios que contenham, em seu corpo, marcas de terceiros, o mesmo não ocorre quanto àqueles que as utilizam como palavras-chaves patrocinadas.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

E, como sabido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto à ilicitude da utilização de elemento nominativo de marca de terceiro em anúncio patrocinado.

Leia-se o Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, consoante redação que lhe foi dada em sessão de 12/12/2023:

“**Enunciado XVII** – Caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, nome empresarial ou título do estabelecimento, 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.”

Ademais, também pacificada a questão da responsabilidade do provedor de plataforma de anúncios pelos atos de concorrência desleal acima descritos.

O recente Enunciado XXIII, aprovado na mesma sessão de 12/12/2023, versou sobre a inaplicabilidade do art. 19 do Marco Civil da Internet:

“**Enunciado XXIII** – A utilização de elemento nominativo de marca, nome empresarial ou título do estabelecimento concorrente, como palavra-chave na plataforma de anúncios do Google (Google Ads), caracteriza utilização parasitária, por propiciar prática de ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/1996), implicando responsabilidade solidária do provedor, em razão do risco da



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

atividade (art. 927, par. ún., do CC). Inaplicabilidade do art. 19, do MCI, porque a escolha de palavra-chave, para serviço de publicidade direcionada, não se confunde com produção de conteúdo por terceiros.”

No mesmo sentido são os precedentes das  
 Câmaras Empresariais deste Tribunal:

“Ação de obrigação de fazer e de não fazer. Pretensão do autor para que a 'Google' interrompa anúncios atuais e não permita novos anúncios vinculados à marca do polo ativo, regularmente registrada no INPI, em sua ferramenta 'Google Ads'. Sentença impôs obrigação à ré, a fim de que exclua os anúncios que utilizam a palavra-chave envolvendo a marca de titularidade do autor, bem como abstenção de permissão de aquisição de 'links' patrocinados que remetam à marca nominativa do requerente. Acerto. Violação marcária demonstrada. Desnecessidade de indicação de URLs específicas. Inaplicabilidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, visto que o pedido não envolve remoção de conteúdo, e sim abstenção de utilização de anúncios patrocinados que utilizam indevidamente a marca do polo ativo como palavra-chave para contratação de anúncios na plataforma 'Google Ads'. Ademais, polo passivo que possui tecnologia para efetivamente cumprir a obrigação. Apelo desprovido.” **(Ap. 1004583-33.2022.8.26.0101, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA; grifei).**

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no tocante a necessidade de identificação da URL para cumprimento da determinação judicial. Determinação de exclusão dos anúncios através da inserção do nome da marca na ferramenta de busca constante do sítio eletrônico do embargante. Possibilidade de identificação de



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

milhares de anúncios com o parâmetro sugerido. Especificação de URL não necessária, tampouco cabível no caso concreto. Nome dos produtos da embargada suficiente para identificação dos anúncios a serem excluídos, atendendo a previsão do §1º. do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Realização de perícia técnica para averiguar a possibilidade de monitoramento e controle dos posts gerados na plataforma do embargante. Anúncios com grafia incorreta ou inserção de símbolos que garanta à embargante o pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa para apuração, de forma objetiva, do efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Exceções que implicariam, por outro lado, na cooperação da embargada, maior interessada na cessação da comercialização irregular, quanto à identificação clara e específica do conteúdo, nos moldes definidos pelo Marco Civil da Internet. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. **EMBARGOS REJEITADOS.” (EDs 2155533-88.2018.8.26.0000/50000, AZUMA NISHI; grifei).**

“Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Marca. Ação inibitória com pedido de indenização por danos materiais e morais. Tutela provisória de urgência. 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 do sistema de busca. Desnecessidade de indicação das URLs específicas por parte do agravado. Prova documental que permite a exata identificação das páginas com conteúdo abusivo por parte do provedor. Recurso improvido.” **(AI 2085122-20.2018.8.26.0000, HAMID BDINE; grifei).**

“Ação cominatória (abstenção de violação patentária) ajuizada por titular de patente de modelo de utilidade contra proprietário de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

plataforma digital de vendas 'online' ('marketplace' ELO7). Ação extinta sem resolução de mérito com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por abuso do direito de ação, posto ter aforado várias demandas com o mesmo objeto. Apelação do autor. Interesse processual presente. As ações ajuizadas pelo autor voltaram-se contra sociedades empresárias distintas, cada qual titular de diferente 'marketplace' ('v. g.', MercadoLivre, Madeiramadeira e, na presente, ELO7). Não se pode deixar de considerar razoável a justificativa do autor para sua atitude, que, de fato, pode ter prevenido tumulto processual, previsível se ajuizasse uma única demanda contra todos, ainda que as pretensões contra cada sociedade derivem de titularidade da mesma patente de utilidade. É que há mais de uma centena de produtos em cada plataforma, não sendo aparentemente prudente, sob a ótica da economia e da celeridade processuais, que fossem todas as demandas processadas nos mesmos autos. Desnecessidade de identificação dos URLs de cada um dos anúncios, bastando declinar o parâmetro de busca utilizado para identificá-los no mecanismo de pesquisa de cada 'marketplace'. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça. Recurso provido para retomada do processamento do processo, com determinações, revogada a penalidade.” (Ap. 1025600-61.2021.8.26.0554; de minha relatoria; grifei).

Os argumentos recursais estão, portanto, em franco desacordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Posto isso, como dito, mantenho a sentença.

Fixo honorários recursais em R\$ 15.000,00, dada a irrisoriedade do valor da causa (R\$ 20.000,00 – fl. 24), o que chama a incidência do § 8º do art. 85 do CPC.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**DISPOSITIVO.**

**Nego provimento** à apelação.

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

Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, virem a ser opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará em ambiente virtual.

É como voto.

**CESAR CIAMPOLINI**  
Presidente e Relator