



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 POLOMASTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA, são apelados GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, AR PLUMA DIGITAL, VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA e SERASA EXPERIAN S/A.

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 Inglês 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: Polomasther Corretora de Seguros Ltda.

Apeladas: Google Brasil Internet Ltda., Serasa Experian S/A, AR
 Pluma Digital e Valid Certificadora Digital Ltda.

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 “Polomasther”, relacionada a atividade de certificação digital, como palavra-chave de anúncios de internet contratados por meio do serviço “Google 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 “Google 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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Responsabilização solidária da provedora de buscas na internet ("Google") 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 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."

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 Google 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

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 Polomasther Corretora de Seguros Ltda. contra Google Brasil Internet Ltda., Serasa Experian S/A, AR Pluma Digital e Valid Certificadora Digital Ltda., julgada improcedente por sentença que se lê a fls. 658/666 e que porta o seguinte relatório:

“Vistos.



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 *POLOMASTHER CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - EPP* em face de *VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA., AR PLUMA DIGITAL, SERASA S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.*. 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 'Google', após a pesquisa pela palavra-chave 'POLOMASTHER'. Aduz que a autora detém a titularidade do nome 'Polomasther' como marca registrada no INPI, sendo, também, anunciante no sistema de publicidade *Google 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 *AR PLUMA DIGITAL* (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;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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

Regularmente citada, a ré *SERASA S/A*, 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 *GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.* 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 *Google Ads*; 4 – o *Google 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 *VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.*, ofereceu a contestação, nos seguintes termos: 1 – não aquisição dos serviços de publicidade sobre a palavra 'POLOMASTHER'; 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).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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

Na fundamentação, a r. sentença 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 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA., AR PLUMA DIGITAL e SERASA S/A tenham contratado ou indicado a marca 'Polomasther' como palavra-chave de seus anúncios”*.

Mais, *“o uso da palavra 'Polomasther', 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 GOOGLE 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)”*.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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

Destarte, *“não há subsunção da corrê Google 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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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 Google, após a pesquisa pela palavra-chave **Polomasther**, que compõe marca de sua titularidade;

(b) a aquisição pelas apeladas de termo componente de marca de sua titularidade como 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 **Polomasther**, 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) **Polomasther** 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 Google 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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

Contrarrazões de AR Pluma Digital, Valid Certificadora Digital, Google e Serasa Experian a fls. 700/716, 717/740, 741/778 e 781/795, respectivamente.

Oposição ao julgamento virtual manifestada por Serasa Experian, Valid Certificadora, Google e Polomasther a fls. 803, 805, 807 e 809.

Petição da apelada Google 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 **Polomasther**, componente da marca da apelante, beneficiando-se da reputação e do prestígio construído por sua titular.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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.

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.”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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

“Obrigação de não fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Google 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 Google' 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',



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

marca de titularidade da autora, em anúncios patrocinados, através do serviço de 'links' da corré Google – 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, 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 Google – 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 - GOOGLE 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 GOOGLE ADWORDS e indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – Acolhimento - A contratação de palavra-chave como elemento de busca na plataforma 'GOOGLE 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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

Anoto que a aquisição do termo **Polomasther** 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 Google 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 "Google confessou em contraminuta ter oferecido a marca registrada pela autora, Polomasther, para compra por terceiros como chave de busca de sua ferramenta Google 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:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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

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

Tal conduta mostra-se desleal seja porque permite à Google 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 Google 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.



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. Google '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 Google, 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 Google – Comprovação - Possibilidade de confusão e desvio de clientela - Concorrência desleal - Responsabilização do sítio eletrônico de buscas ("Google") pela permissão de veiculação do anúncio –



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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 (Google) - 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

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 Google, 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 Google 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 risco-proveito. 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 Google 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

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 espraiar 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

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, coadunando-se, 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 Google 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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Isto quando é certo que a Google poderia 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).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

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 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).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em 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 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-stj-links-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;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Ap. 0141324-23.2010.8.26.0100, MAIA DA CUNHA;
 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.



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*”).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Em relação à reparação dos danos morais, 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