



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000069778

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1046865-55.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, são apelados VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A e VERISURE SARL.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentaram os patronos Gabriela Franklin de Oliveira e Mateus de Moraes Reis (OAB/RJ 231.156).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) E RUI CASCALDI.

São Paulo, 29 de janeiro de 2025

J.B. PAULA LIMA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Cível nº 1046865-55.2023.8.26.0100

Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central).

Apelante: Ebazar.com.br Ltda. ME.

Apelada: Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A e outro.

Voto nº 30.569

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. USO INDEVIDO DE MARCA NOMINATIVA. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO. FERRAMENTA “GOOGLE ADS”. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO CONFIGURADO. DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZOS PRESUMIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Propriedade industrial. Direito marcário. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos material e moral. Uso indevido de marca nominativa. Ocorrência. Proteção. Ferramenta “Google Ads”. Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Aproveitamento parasitário configurado. Jurisprudência. Sentença ultra petita. Exclusão do excesso, isto é, na condenação da apelada nas obrigações de fazer e não fazer consistentes em se abster de reproduzir, utilizar e explorar “qualquer outro termo colidente, a qualquer título”, além da marca “Verisure”. Indenização por danos patrimonial e extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Dano moral. Arbitramento da verba indenizatória mantido em R\$ 20.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência. Recurso parcialmente provido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 368/377, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido para “*CONDENAR a requerida ao cumprimento definitivo da obrigação de não fazer consistente em se abster de reproduzir, utilizar e explorar a expressão "Verisure" ou qualquer outro termo colidente, a qualquer título, cessando a violação à referida marca, o desvio de clientela, além do aproveitamento parasitário da requerida em campanhas de links patrocinados no site de buscas da Google para o anúncio de produtos que não o da marca requerida, bem como retirar ou negativar referida palavra-chave em anúncios, publicidade ou propaganda contratados em serviços de busca na internet associados a venda de produtos de marcas concorrentes; CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais em valor a ser apurado na liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei n.9.279/96 e; CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, fixadas em R\$20.000,00, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (14.11.2023).*”

Diante da sucumbência preponderante, condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformada, a ré apelou, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença *ultra petita* no tocante à abstenção de reproduzir,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

utilizar e explorar “*qualquer outro termo colidente, a qualquer título*”.

No mérito, sustentou a inexistência de anúncios com a marca das apeladas vinculados diretamente à plataforma; que o Mercado Livre e as apeladas não realizam a mesma atividade comercial, razão pela qual inexistente prática de concorrência desleal; ausência de prova dos danos material e moral; não cabimento dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões a fls. 402/424.

É o relatório.

O titular faz jus à proteção, em todo o território nacional, de sua marca, assegurado o uso exclusivo e o direito de zelar pela sua integridade material e reputação, de acordo com o disposto nos artigos 129 e 130 da Lei nº 9.279/96.

Nos termos da mesma lei, marca de produto ou serviço é **“aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”** (artigo 123, inciso II).

A autora, ora apelada, comercializa serviços de monitoramento eletrônico, por meio de equipamentos exclusivos e provou ser titular da marca nominativa “Verisure” (fls. 150/159). Ainda, por meio dos prints de fls. 4/5, e das atas notariais de fls. 88/98, demonstrou que a apelante Mercado Livre, sem sua autorização, vinculou a pesquisa do nome “Verisure” ao seu próprio site (www.mercadolivre.com.br), por meio do serviço prestado pela Google (*Google Ads*).

Oportuna a transcrição de trecho da sentença:

“(…) constata-se que a palavra-chave correspondente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

à marca das autoras foi comprada na plataforma "Adwords", como consta nos documentos de fl. 103, e estava sendo utilizada a promover a requerida, de modo a induzir a confusão entre consumidores, pois restou comprovado que ao se abrir o link patrocinado com a marca "Verisure", a maioria dos produtos indicados no site da requerida são de marcas que não a das autoras (fls. 5 e 250/251). Dessa forma, está caracterizada a violação ao direito de uso exclusivo da marca das autoras, devido ao uso de marca alheia de forma parasitária.

Frise-se: neste contexto específico, o segundo cenário analisado, problema algum haveria caso o Mercado Livre comprasse a palavra-chave para enaltecer os produtos da marca autora por ele comercializados, direcionando a busca a site em que vendidos os produtos da requerente. O problema está em que, ao fazer isso, não há direcionamento exclusivo aos produtos da autora, e sim a outros, gerando a concorrência desleal, pois associado o nome da autora a produtos a ela não pertencentes.”

A indexação da denominação da marca da apelada se deu dentro do próprio sítio eletrônico da apelada, de forma clara e consciente, com o objetivo de potencializar o alcance de seus produtos no mercado consumidor.

Tal conduta configura o crime de concorrência desleal, na medida em que apelante emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem, bem como usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos (artigo 195, incisos III e IV, da Lei nº 9.279/96).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Não resta dúvida, desse modo, de que a apelada, como legítima proprietária da marca (art. 129, da Lei nº 9.279/96), tem o direito de exigir a cessação do uso indevido, como no caso.

Sobre o assunto, o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial aprovou o Enunciado XVII: **“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”**.

Nesse ponto, entretanto, a sentença recorrida extrapolou o limite do pedido, na parte que em condenou a apelada às obrigações de fazer e não fazer consistentes em se abster de reproduzir, utilizar e explorar **“qualquer outro termo colidente, a qualquer título”**, além da marca “Verisure”.

O princípio da adstrição ou congruência determina que o magistrado deva decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma *extra, ultra ou infra-petita*.

Tal regra está insculpida no artigo 492 do Código de Processo Civil:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Oportuna lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença: O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141; CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso” (“Comentários ao Código de Processo Civil” – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Não se revela necessária anulação da sentença por ter sido o julgamento *extra petita*, já que possível a simples exclusão do excesso, isto é, na condenação da apelada nas obrigações de fazer e não fazer consistentes em se abster de reproduzir, utilizar e explorar **“qualquer outro termo colidente, a qualquer título”**, além da marca “Verisure”.

Ademais, presumidos os danos patrimonial e extrapatrimonial da titular do direito ofendido, dispensada a prova do efetivo prejuízo, conforme assente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento do STJ firmou-se no sentido de reconhecer 'a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur [...] apurado em liquidação por artigos' (REsp 1.327.773/MG, 4ª Turma, DJe 15/2/2018). No mesmo sentido: REsp



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

1.635.556/SP, 3ª Turma, DJe 14/11/2016.

A jurisprudência deste Tribunal aponta no mesmo sentido no que concerne à ocorrência de dano moral em hipótese de uso indevido de marca, sendo certo que tais danos decorrem de ofensa à imagem, identidade e/ou credibilidade do titular do direito tutelado (REsp 1.661.176/MG, 3ª Turma, DJe 10/4/2017). Sua configuração, nesse cenário, decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a efetiva comprovação do prejuízo ou a demonstração acerca do abalo moral (REsp 1.674.375/SP, 3ª Turma, DJe 13/11/2017)” (REsp. n. 1.804.035/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019).

Nesse sentido também a jurisprudência desta C. Corta de Justiça:

*Ação cominatória (abstenção de uso da marca "Colcholflex"), cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora (quanto à repartição dos ônus da sucumbência) e de uma das rés. Infração efetivamente ocorrida e comprovada pericialmente. **Os danos materiais e morais, em se tratando de concorrência desleal em direito marcário, estão "in re ipsa". Doutrina de GAMA CERQUEIRA. Jurisprudência. Reforma parcial da sentença recorrida, apenas para que os ônus da sucumbência corram por conta das rés. Apelação da autora a que***



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

se dá provimento. Apelação da ré a que se nega provimento, sendo-lhe deferida gratuidade de justiça com efeitos "ex nunc". (TJSP; Apelação Cível 1004007-42.2015.8.26.0309; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023) (grifei)

Em relação ao valor da indenização, o E. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o ressarcimento pelo prejuízo moral deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto: *“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”* (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).

No caso em apreço, considerando as circunstâncias acima, entendo que o arbitramento da indenização em R\$ 20.000,00 (dez mil reais), bem compõe o dano extrapatrimonial causado à autora, sem causar a esta enriquecimento ilícito.

Por fim, vencida, a recorrente suporta as custas, despesas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, **DOU PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso apenas para decotar excesso da condenação, isto é, nas obrigações de fazer e não fazer consistentes em se abster de reproduzir, utilizar e explorar “qualquer outro termo colidente, a qualquer título”, além da marca “Verisure”.

Deixo de majorar os honorários devidos ao patrono do autor, conforme determina o artigo 85, §11º, CPC, pois já arbitrados no limite máximo de 20% do valor da condenação.

J. B. PAULA LIMA

— RELATOR —