



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
38ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0130935-08.2012.8.26.0100**
 Classe – Assunto: **Procedimento Ordinário - Propriedade Intelectual / Industrial**
 Requerente: **Estok Comercio e Representações Ltda**
 Requerido: **Google Brasil Internet Ltda e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira**

Vistos.

ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, qualificada na inicial, ajuizou ação ordinária de obrigação de não fazer cumulada com indenização e de busca e apreensão de material contrafeito em face de **Google Brasil Internet Ltda, Marcelo Nunes** alegando, em síntese, que é empresa atuante no mercado há 34 anos, utilizando a marca "Tok & Stok" desde 1979, amplamente conhecida, com registro industrial regularmente efetivado, com todas as suas marcas e letras características, comercializando diversos produtos. O réu Google permitiu o uso da marca do réu Marcelo em seu site de buscas, denominado "Westwing", com o intuito de desviar a clientela da autora, eis que ao efetuar uma busca com o nome da autora, aparece em primeiro lugar, junto aos resultados, o site do réu Marcelo oferecendo falsos descontos e induzindo o consumidor a erro quanto à aquisição de produtos da autora. Trata-se de violação de marca, falsa informação de desconto, caracterizando concorrência desleal. Requer a antecipação da tutela para que a ré Google retire do ar o anúncio pago e todas as páginas de consulta em seu sítio da internet que usem indevidamente a marca "Tok & Stok" pela segunda requerida, com a busca e apreensão dos computadores e arquivos eletrônicos de ambas as rés. Pleiteia, ainda, a abstenção do uso do nome da autora pelas requeridas, a confirmação da decisão antecipada, bem como o pagamento de indenização por danos morais, danos emergentes e por concorrência desleal (fls. 2/70).

Decisão de fls. 293/294 concedeu a antecipação da tutela para proibir que os réus continuem a comercializar propaganda e utilizar a mencionada marca, sob pena de aplicação de

0130935-08.2012.8.26.0100 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
38ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

multa diária de R\$ 1.000,00 para cada violação. Tal decisão indeferiu ainda o pedido de busca e apreensão.

Devidamente citada, a ré Google apresentou contestação às fls. 327/361. Alega ser empresa que possui o mais famoso e eficaz mecanismo gratuito de buscas pela internet, o "Google Search", onde o usuário fornece termos e expressões e busca páginas que combinam com os critérios utilizados. O Google Search organiza o conteúdo disponibilizado na internet, facilitando a localização da informação pelos usuários, sem divulgação do conteúdo. Trata-se de mera indicação de páginas de acordo com o termo pesquisado. A empresa ré criou, a partir deste mecanismo de buscas, um serviço chamado "AdWords", que permite divulgação de anúncios contratados por empresas relacionados às palavras chaves buscadas pelos usuários. O contratante do anúncio é o único responsável pela escolha das palavras, não tendo a ré controle sobre as palavras usadas e suas relações com marcas de renome. Quando há denúncia expressa, realiza a remoção do conteúdo, considerando que repudia qualquer prática abusiva ou ilegal. O controle prévio é impossível de ser realizado. Requer a denunciação à lide da empresa dona do domínio "Westwing.Com.Br", WW Comércio Varejista Ltda. Declara que cumpriu a liminar deferida, gerando perda superveniente do objeto da demanda. Não há concorrência desleal, pois a autora atua em ramo de atividade completamente diverso da Google e inexistente relação jurídica entre as partes. Alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo. Por fim, afirma inexistir dever de indenizar.

Devidamente citado, o réu Marcelo Nunes contestou o feito às fls. 437/454. Inicialmente, afirma que a autora não comprovou a contratação pelo requerido deste serviço. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a improcedência sob a argumentação de que não praticou ato ilícito e em nenhum momento utilizou a marca da autora em suas divulgações. Não há concorrência desleal, eis que a empresa Westwing é totalmente diferente da autora. O consumidor não é induzido a erro, pois as marcas são totalmente distintas, com produtos totalmente distintos e que não competem no mercado. Não há dano de qualquer natureza. Afirma que para a aplicação das regras de concorrência desleal, é preciso, primeiramente, que haja concorrência efetiva e direta.

Houve réplica (fls. 460/467 e 468/481).

É O RELATÓRIO.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
38ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, eis que trata-se de matéria exclusivamente de direito, desnecessária a produção de outras provas que não as constantes nos autos.

As preliminares arguidas não podem ser acolhidas.

Ao contrário do sustentado pelos réus, são eles partes legítimas. O autor imputa a eles a prática de violação de marca e concorrência desleal. É o quanto basta para estabelecer sua pertinência subjetiva. A efetiva violação da marca do autor e a prática de concorrência desleal é matéria de mérito e com ele será decidida.

Tampouco há que se falar em perda do objeto pelo cumprimento da tutela de urgência. Essa decisão tem caráter provisório e sua manutenção depende do exame definitivo do mérito da questão.

Por fim, a tutela perseguida mostra-se necessária para que o autor alcance sua pretensão. Já a procedência ou não do pedido é matéria de mérito que será oportunamente apreciada.

A denunciação de WW Comércio Varejista Ltda, titular do domínio, feita pelo requerido Google não se enquadra nas hipóteses legais, porquanto introduz o denunciante fundamento novo que inexistente na ação principal.

Neste sentido: “A denunciação da lide somente é admissível nos casos de garantia decorrente da lei ou do contrato, sendo vedada a introdução de fundamento novo (*causa petendi*), inexistente na ação principal (RJTJSP 85/282). No mesmo sentido: RSTJ 14/440; RT 602/141; JTACiv 98/122.” (*Código de Processo Civil Comentado*, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora RT, 3ª edição, página 351).

No mérito, improcede o pedido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
38ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Afirma o autor, titular da marca "Tok & Stok", que os réus ao violarem sua marca, praticaram concorrência desleal.

Passa-se à análise da alegada violação de marca e prática de concorrência desleal por cada um dos corréus individualmente.

CORRÉU MARCELO NUNES: Afirma o autor que o réu, titular do domínio www.westwing.com.br, utilizou-se indevidamente da marca "Tok & Stok" ao anunciar na internet produtos da autora com 70% de desconto, desviando assim a clientela do autor.

A única certeza que se tem é que o corréu era, ao tempo do ajuizamento da demanda, o titular do domínio www.westwing.com.br, conforme documento de fls. 289. No curso da demanda a titularidade desse domínio passou a WW Comercio Varejista LTDA (documento de fls. 390).

Esse domínio é aquele que se utiliza indevidamente do nome do autor, anunciando produtos com 70% de desconto, quando em realidade não comercializa (ou ao menos não tem autorização para tanto) produtos da marca do autor.

O *título da página* (*page title*), bem como o próprio *endereço virtual* da empresa Westwing apresentavam a palavra "Tok Stok" ("www.Westwing.com.br/Tok_Stok" e "**Tok Stok com 70%- Descontos de até 70% em Tok Stok**"- fls. 283).

O corréu Marcelo, por sua vez, nega a violação da marca do autor, nega inclusive a contratação de publicidade com a utilização da marca do autor como parâmetro de pesquisa. Ora, a alegada violação da marca teria sido praticada pela pessoa jurídica que se utilizou indevidamente do nome da autora para anunciar indevidamente produtos que não comercializa e por aquela pessoa que contratou anuncio publicitário na internet utilizando a marca do autor como parâmetro de pesquisa com o suposto fim de desviar clientela.

Ocorre que a publicidade foi feita em benefício da pessoa jurídica e a contratação foi feita por pessoa desconhecida – não há nos autos prova de que a contratação da publicidade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
38ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

através do serviço "ADWORDS" tenha sido feita em nome próprio e pessoalmente pelo réu (que nega a contratação). Ora, o réu sequer é sócio ou administrador da pessoa jurídica (ficha da Jucesp de fls. 393/395).

O simples fato de ser ele o titular do domínio ao tempo do ajuizamento da demanda não autoriza imputar a ele a efetiva violação da marca e a prática da concorrência desleal. Não há, portanto, ação do corréu que autorize sua responsabilização pelos danos alegadamente sofridos pelo autor.

CORRÉU GOOGLE: no caso do corréu Google há que se fazer distinção entre dois serviços distintos por ele prestados e, que na concepção do autor, estariam violando sua marca e contribuindo para a concorrência desleal: "Google Search" e "Google AdWords".

O "Google Search" é mero instrumento de pesquisa de informações em páginas da internet, não existindo qualquer conteúdo gerado pelo próprio buscador. O resultado da pesquisa de acordo com os critérios de busca refletirá o conteúdo publicado e produzido por cada um dos sites eletrônicos indicados.

Nesse sentido:

"O provedor de hospedagem fornece espaço em seus servidores para um provedor de conteúdo armazenar arquivos, arquivos estes que podem ou não constituir um website. É apenas distribuidor de informação, armazenando-a e possibilitando o acesso, sem exercer qualquer controle sobre seu conteúdo." ("Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet", Marcel Leonardi, Editora Juarez de Oliveira, pág. 171).

Assim, constata-se que, por não exercer quaisquer atividades de monitoramento ou censura, não pode ser responsabilizada pelo conteúdo das informações armazenadas em seus provedores. Nesse sentido os arts. 18 e 19 da Lei nº 12.965/2014.

Por outro lado o "Google AdWords" é um serviço remunerado de publicidade na página de resultados de pesquisa "Google Search".

Conforme esclarecido pela ré Google, a utilização do "AdWords" permite a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
38ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

seleção, pelos anunciantes, de palavras-chaves de maneira que sejam exibidos anúncios dos seus sítios como resultado de pesquisas em que essas palavras-chaves foram usadas.

Neste caso, o serviço oferecido pela ré é voltado ao anunciante e não ao público em geral. O AdWords permite que determinadas palavras chave (em determinados locais) sejam relacionadas a um determinado resultado de pesquisa. Essas palavras chave são escolhidas pelo anunciante, sem qualquer ingerência da corré, que sequer tem conhecimento se os parâmetros eleitos constituem ou não marca devidamente registrada.

O autor pretende, na verdade, almeja ampliar o âmbito de proteção da marca de uma forma significativa. Da existência de um risco de que o AdWords possa ser utilizado para promover sites de terceiros que violem sua marca, o referido titular infere um direito geral de proibir a utilização da sua marca como palavra-chave, exigindo um controle prévio pela Google das palavras-chaves selecionadas.

Analisando a repercussão prática de referida pretensão (ampliar o âmbito de proteção da marca), conclui-se que não é razoável exigir da Google um controle prévio.

Explico.

A função essencial da marca registrada consiste em garantir aos consumidores a identificação da origem dos bens e dos serviços.

Caso se entenda existir violação de uma marca registrada pela sua simples utilização como palavras-chave no AdWords, a violação verificar-se-á independentemente de os sítios exibidos em resultado da pesquisa violarem efetivamente a marca ou não.

Ao considerar a utilização da marca como palavra-chave no AdWords, por si só, como uma violação do direito de marca, dificilmente não se aplicará esse entendimento também à utilização da marca como palavra-chave no motor de busca da Google, o "Google Search".

Em princípio, nem o AdWords nem o motor de busca da Google afetam a função essencial da marca ou violam os direitos de seus titulares.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
38ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Quantas palavras teria a Google que bloquear no AdWords para ter a certeza de que nenhuma marca seria violada? Sujeitar a Google a tal obrigação ilimitada mudaria a natureza da Internet e dos motores de busca tais como os conhecemos.

Conferir ao titular da marca um controle geral - potencialmente absoluto - da utilização de sua marca como palavra-chave, exigindo da Google um controle prévio, teria consequências imprevisíveis e não levaria em conta as particularidades da Internet e o papel que as palavras-chaves aí desempenham. Um dos grandes motivos do sucesso e do crescimento da Internet, talvez seja justamente o seu funcionamento sem qualquer controle central.

Para exemplificar uma consequência prática de uma decisão nesse sentido, cito a limitação do acesso dos internautas às informações relativas às marcas registradas. Na medida em que as palavras-chaves referentes às marcas registradas somente possam ser utilizadas por seus titulares, os internautas seriam impedidos de ver os anúncios de outros operadores para atividades perfeitamente legítimas relacionadas às marcas, por exemplo, sítios que se dedicam à avaliação dos produtos, à comparação de preços ou à venda de produtos em segunda mão.

Fica claro que deve apenas ser reprimido o uso de marcas registradas como palavras-chave quando essa utilização seja feita com o propósito de violar a marca e causar prejuízos a seu titular, afetando a proteção da ordem econômica e da concorrência.

Por isso, ao invés de impedir a utilização de palavras-chaves referentes à marcas registradas, visto que impossível exigir um controle prévio pela Google, os titulares das marcas devem indicar casos específicos em que existam violações à marca e prática de concorrência desleal.

A corrê Google, no caso em tela, informa que disponibiliza ferramentas para controle repressivo de eventuais abusos verificados.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** os pedidos, ficando revogada a liminar anteriormente deferida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
38ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo-SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Pela sucumbência o autor arcará com as custas e despesas processuais dos réus, bem como honorários advocatícios que arbitro em R\$ 3.000,00 para cada corréu, na forma do art. 20, §4º do CPC.

P.R.I.

São Paulo, 06 de março de 2015.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**