



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2019.0000508747**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1002037-18.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante \_\_\_\_\_ MAQUINAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA, é apelado \_\_\_\_\_ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, contra o voto do 2º Juiz que dava parcial provimento ao recurso e declara. Declara também o relator sorteado. Acórdão com o 5º Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILSON DELGADO MIRANDA, vencedor, AZUMA NISHI (Presidente), vencido, AZUMA NISHI (Presidente), FORTES BARBOSA, CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 29 de maio de 2019

**GILSON MIRANDA**

**RELATOR DESIGNADO**

Assinatura Eletrônica

**3ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara**

**Apelação n. 1002037-18.2016.8.26.0003**

**Apelante: \_\_\_\_\_ Máquinas Indústria Comércio Ltda.**

**Apelada: \_\_\_\_\_ Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.**

**Voto n. 16.845**

**DIREITO MARCÁRIO. Google Ads. Link patrocinado. Uso de marca de concorrente como palavra-chave. Prática ilegal. Violação de**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**direitos sobre a marca e concorrência desleal. Jurisprudência uníssona das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP desde abril/2016. Conjunto probatório dos autos, porém, insuficiente para fundamentar a condenação pretendida. Ausência de prova do uso da marca da autora pela ré. Sentença mantida. Recurso não provido.**

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 427/430, cujo relatório adoto, proferida pela juíza da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, Dra. Carolina Bertholazzi, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial por falta de provas, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em **10%** sobre o valor atualizado da causa.

Segundo a recorrente, autora, a sentença deve ser reformada, em síntese, porque **"restou amplamente provado nos autos que lamentavelmente o nome da apelante encontrava-se vinculado ao nome da empresa apelada através do Link patrocinado, sendo esse link pago e do total interesse de quem contrato o uso e exploração de um nome/marca, ou seja, no caso vertente a contratação do nome \_\_\_\_\_ foi feita indevidamente pela própria apelada, onde o Google também de forma indevida consentiu a contratação do nome \_\_\_\_\_"**.

Recurso tempestivo e preparado (fls. 446/447).

Segundo a recorrida, ré, a sentença deve ser mantida, em síntese, porque **"os elementos trazidos, assim como em toda instrução processual, indubitavelmente reforçam as alegações da Recorrida, demonstrando que em nenhum momento ficou comprovado de forma cabal que a mesma utilizou-se do nome da Recorrente em**



**benefício próprio, sobretudo porque a ferramenta de pesquisa Google direciona os resultados do termo pesquisado de maneira aleatória".** Afirma, ainda, que a autora litiga de má-fé e pede fixação de honorários advocatícios recursais.

Distribuído o processo na forma da Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.

**Esse é o relatório.**

Respeitado o entendimento teórico do douto relator sorteado, vencido, o recurso não merece provimento.

A internet, sabidamente, é um dos pilares da era da informação que vivemos na atualidade. A rede mundial de computadores, seguramente o mais importante meio de comunicação do nosso mundo moderno, revolucionou a forma como nos relacionamos. A internet, à evidência, impôs alterações profundas na estrutura da sociedade contemporânea, servindo, assim, para consolidar-se como um de seus principais motores de evolução.

Nesse campo, fácil observar que o modo como os negócios são realizados foi, como era de se esperar, fortemente impactado. O giro da economia hoje depende quase inteiramente de tecnologias digitais de informação e comunicação. Deixamos a tradicional economia industrial para abraçar a festejada economia digital.

Nesse contexto, na esteira das diversas ferramentas colocadas à disposição do empreendedor e, certamente, nas facilidades de acesso ao mercado de consumo, é que surgiu o comércio eletrônico (ou 'e-commerce') como um novo modelo de negócio. E esse setor, em constante transformação, talvez seja o de maior crescimento em nosso país e no mundo (ver 39ª edição da pesquisa Webshoppers, de 2019, feita pela Ebit em parceria com a Elo).

Aliás, é fácil perceber o porquê: "um dos



aspectos mais interessantes na expansão do 'e-commerce' no Brasil é o fato de que pequenas e médias empresas virtuais apresentam um vigoroso desempenho perante os gigantes do comércio. Esse fato é indicativo de que o comércio eletrônico é uma ferramenta de fomento à expansão da livre concorrência e ao surgimento de novos 'players' no mercado. Enquanto no comércio 'off-line' os investimentos associados à locação de pontos comerciais bem localizados, à montagem de lojas atrativas e à contratação de grandes equipes de funcionários restringem o acesso de pequenas e médias empresas a nichos de mercado tradicionalmente restritos a grandes empresas, o e-commerce reduz os custos operacionais, viabilizando o surgimento de Davis capazes de rivalizarem com os Golias do comércio" [grifei] (Edson Beas Rodrigues Jr., "Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca", RT 961/35, novembro/2015).

Além das vantagens operacionais, uma das principais e mais importantes ferramentas digitais nessa grande expansão do mercado de comércio eletrônico, sem dúvidas, reside nos chamados motores de busca: "ao lado da democratização do acesso à Internet e da criação de lojas virtuais por empresas de todos os portes, os buscadores ou motores de busca na Internet ('search engines') são as principais facilitadoras da expansão do e-commerce no Brasil e no mundo. Os motores de busca são as 'páginas amarelas' do mundo virtual" [grifei] (Edson Beas Rodrigues Jr., "Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca", 'in' RT 961/35, novembro/2015).

Em outras palavras, grande parte da publicidade do comércio eletrônico é concentrada, hoje, dentro dos motores de busca ('Search Engine Marketing' - SEM), especificamente numa ferramenta conhecida genericamente como links patrocinados ('Keyword Advertising'), que altera o referenciamento de um domínio com base na



utilização de determinadas palavras-chave. Realmente, “as empresas têm se valido de um novo mecanismo online para dar publicidade aos seus produtos e serviços: a contratação de 'Links Patrocinados'. Trata-se de um serviço de publicidade disponibilizado por alguns dos principais sites de busca (Google, Bing, Yahoo! Search), que consiste na venda de determinadas palavras-chave atreladas ao negócio desenvolvido pela empresa, de modo que, quando pesquisadas pelos internautas, os sites de busca exibam, em um campo de destaque, o conteúdo do anunciante, proporcionando maior visibilidade para o público consumidor” (Samara Schuch Bueno e Renata Yumi Idie, “Você investe em links patrocinados utilizando-se do nome do seu concorrente?

Veja por que você não deveria fazer isso”, 'in' <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/direito-digital/direitodigital-voce-investe-em-links-patrocinados-utilizando-se-nome-seuconcorrente-09062016>).

Melhor explicado, “as plataformas de links patrocinados nada mais são do que um grande leilão. O leiloeiro é o Google (dono do AdWords) ou a Microsoft (dona do Bing Ads). O objeto leiloado é a palavra buscada. E você (anunciante) é o espectador sentado, levantando a mão e disputando lance-a-lance o objeto com outros espectadores, de acordo com o que se dispõe a pagar. Seu lance máximo é o 'pay-per-click' (PPC), ou seja, o quanto você admite/aguenta pagar por aquele clique antes do leiloeiro bater o martelo e anunciar: vendido!” (Deoclides Neto, “Seu Depto. de Marketing poderia economizar horrores com links patrocinados com esta simples solução”, 'in' <https://www.opiceblum.com.br/naocategorizado/depto-de-marketing-poderia-economizar-com-linkspatrocinados/>).

Vale dizer, mais de um anunciante pode selecionar a mesma palavra-chave como gatilho para o seu anúncio, mas quem pagar mais pelo clique terá uma posição de maior destaque na lista dos resultados patrocinados, que em si já são destacados dos resultados da pesquisa orgânica (<https://support.google.com/googleads/answer/6335981>).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

E como seria de se esperar, o surgimento dessa ferramenta também fez surgir novos desafios à livre iniciativa e concorrência e o caso concreto é prova disso.

Quem escolhe as palavras-chave do link patrocinado é o próprio anunciante, tendo em mira **“os termos que você acha que seus clientes em potencial provavelmente usam quando pesquisam produtos ou serviços como os seus”** (<https://support.google.com/google-ads/answer/6335971>).

Poderia ele, então, utilizar marca de um concorrente como palavra-chave para o seu próprio link patrocinado?

O motor de busca, atualmente, não restringe essa opção (<https://support.google.com/adspolicy/answer/6118>), mas não por princípio e sim por simples interesse financeiro: **“as plataformas de anúncio são coniventes com a prática porque ela é bastante lucrativa. Enquanto você e seu concorrente compram uns as palavras dos outros e se digladiam por cliques, a aplicação de anúncios assiste a tudo sentada, comendo pipoca e contando dinheiro”** (Deoclides Neto, “Seu Depto. de Marketing poderia economizar horrores com links patrocinados com esta simples solução”, [in' https://www.opiceblum.com.br/naocategorizado/depto-de-marketing-poderia-economizar-com-linkspatrocinados/](https://www.opiceblum.com.br/naocategorizado/depto-de-marketing-poderia-economizar-com-linkspatrocinados/)).

Resta saber se, perante o ordenamento jurídico brasileiro, essa prática mesmo que rotineira é legal ou ilegal. E estou convencido de que, a princípio, ela é mesmo ilegal.

Em primeiro lugar, porque há violação dos direitos sobre a marca.

Com efeito, nos termos do artigo 16, item 1, do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs da Organização Mundial do



Comércio OMC), conforme Ata Final que Incorpora aos Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, “o titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão” [grifei] (ver Decreto n. 1.355/1994).

Já no direito interno, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional” [grifei] (artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial Lei n. 9.279/1996), sendo que “a proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular” [grifei] (artigo 131 da Lei de Propriedade Industrial). Como se vê, a proteção conferida pelo nosso ordenamento jurídico aos titulares de marcas abrange, expressamente, o seu uso em publicidade.

É claro que esse direito não é absoluto, comportando exceções. Essas exceções, todavia, também estão expressas na lei: titular da marca não poderá “impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização”; “impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência”; “impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68”; nem “impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo” (artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial). Fora dessas hipóteses, objetivamente, o uso de marca alheia configura ato ilícito.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nem se diga que, pelo fato de a marca alheia ter sido utilizada como palavra-chave do link patrocinado e não no texto do anúncio em si, sendo apenas um gatilho no algoritmo no sistema, praticamente invisível aos usuários, ela não estaria sendo indevidamente utilizada pelo concorrente.

De fato, **“há uso comercial da marca de outrem, quando um anunciante seleciona termo idêntico a ela, registrando-o como palavra-chave no serviço de links patrocinados. Isso porque a palavra-chave, quando inserida no buscador, acionará o gatilho para que surja, na lista de resultados pagos, link que remete o consumidor ao sítio do anunciante, o qual, em regra, é um concorrente do titular da marca. O uso da marca é geralmente invisível, pois, frequentemente, o anunciante não reproduz a marca de terceiro em sua mensagem comercial ou em seu sítio na Internet. Ainda assim, há uso comercial da marca”** [grifei] (Edson Beas Rodrigues Jr., “Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca”, 'in' RT 961/35, novembro/2015).

Aliás, não desconheço a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o tema, citada pelo douto relator sorteado. Entretanto, não vislumbro como importar aquelas conclusões, integralmente e sem reservas, para o nosso ordenamento jurídico, considerando as normas mencionadas alhures. Endosso o entendimento de que **“as observações feitas pelo TJUE são contraditórias. Reconhece que o anunciante pega carona no poder atrativo da marca de terceiro. É graças à reputação da marca que o anunciante alcança uma posição destacada na lista de resultado de buscas. Se os consumidores não inserissem no motor de busca signo idêntico à marca de terceiro, não surgiria na lista de resultados, em posição destacada, link remetendo ao sítio do anunciante. O Tribunal negligencia o fato de que o anunciante usufruirá de posição mais destacada na lista de resultados do buscador que aquela usufruída pelo**



próprio titular da marca. Quando uma empresa realiza investimentos maciços em publicidade, com o objetivo de aumentar a penetração de sua marca no mercado, seu objetivo é ser a única a colher os frutos dos investimentos. Contudo, o TJUE autoriza que parte dos frutos semeados sejam colhidos pelo terceiro, que simplesmente elegeu como palavra-chave a marca de seu competidor. Institucionaliza-se uma forma de enriquecimento sem causa: os anunciantes colhem onde não semearam. Entendemos que a função de publicidade da marca seria preservada se apenas o investidor tivesse os meios de colher os frutos de seu investimento em publicidade. Quando há o potencial de que sua clientela seja desviada por meio de ardis, a referida função é violada" [grifei] (Edson Beas Rodrigues Jr., "Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca", 'in' RT 961/35, novembro/2015).

Em suma, estou convencido de que o anunciante, quando utiliza marca de um concorrente como palavra-chave para o seu próprio link patrocinado, viola diversas funções da marca: "parasita o prestígio de marca alheia, com o fito de atrair para si a clientela cultivada por outrem"; "dilui a reputação da marca no mercado, porquanto marcas concorrentes pegarão carona em seu prestígio para alcançar posição de destaque no mercado publicitário, sem terem realizado os correspondentes investimentos para tanto"; "prejudica a função publicitária da marca, ao reduzir a visibilidade da marca utilizada como palavra-chave"; e "prejudica a função de investimentos da marca, porquanto o titular da marca prejudicada terá de ampliar continuamente seus investimentos em publicidade para alcançar e consolidar uma reputação suscetível de atrair e fidelizar clientela" [grifei] (Edson Beas Rodrigues Jr., "Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca", 'in' RT 961/35, novembro/2015).

Em segundo lugar, porque há prática de ato de



concorrência desleal.

Realmente, nos termos do artigo 10 bis, item 2, da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, conforme a Revisão de Haia de 1925, **“constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”** [grifei]. E apesar da subjetividade e indeterminação do conceito de “usos honestos”, os integrantes da conferência diplomática tomaram o cuidado de listar alguns atos que, particularmente, deveriam ser proibidos: **“todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”**; **“as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”**; e **“as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias”** [grifei] (artigo 10 bis, item 3, conforme a Revisão de Estocolmo de 1967).

Já no direito interno, comete crime de concorrência desleal quem **“publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem”**; **“presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem”**; **“emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”**; **“usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos”**; **“usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências”**; **“substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento”**; **“atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve”**; **“vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave”; “dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem”; “recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador”; “divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato”; “divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude”; “vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser”; e “divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos” [grifei] (artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial).

Mas não é só: independentemente da configuração ou não de crime de concorrência desleal, “fica ressaltado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio” [grifei] (artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial).



Como se vê, “a deslealdade” “não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade”. “A conquista da clientela é sempre feita à custa dos concorrentes mais fracos ou menos hábeis” essa é a realidade de uma ordem econômica fundada na livre iniciativa e pautada pela livre concorrência (artigo 170 da Constituição da República). O abuso dessa liberdade, porém, é vedado e passível de sanção: “a concorrência desleal não diz respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas a utilização daqueles que superam a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos” (Marcus Elidius Michelli de Almeida, “Abuso do direito e concorrência desleal”, São Paulo, Quartier Latin, 2004, p. 125/126).

Esse é o limite da livre concorrência: a lealdade. E é exatamente isso que se coloca em xeque em casos como o dos autos! Afinal de contas, “aquele que se utiliza dos nomes ou das marcas registradas de empresas diretamente concorrentes, ou simplesmente se aproveita da popularidade que estas possuem no mercado para posicionar melhor os seus produtos e serviços na internet, por meio de publicidade em links patrocinados” [grifei] (Samara Schuch Bueno e Renata Yumi Idie, “Você investe em links patrocinados utilizando-se do nome do seu concorrente? Veja por que você não deveria fazer isso”, 'in' <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/direito-digital/direitodigital-voce-investe-em-links-patrocinados-utilizando-se-nome-seuconcorrente-09062016>), ao meu ver pratica sim uma conduta ilícita, abusando da liberdade de iniciativa e concorrência que lhe é conferida e

excedendo-se na busca pela clientela alheia.

Em outros termos, “o anunciante que seleciona, como palavras-chave, signo correspondente à marca de seu concorrente pratica um ato de parasitismo, pegando carona na reputação, no prestígio superior da marca do concorrente, a fim de desviar para si parte da clientela de terceiro. A prática gera confusão



mercadológica, uma vez que anunciante e o titular da marca tendem a atuar no mesmo nicho de mercado. Assim, a prática configura crime de concorrência desleal (art. 195, III, da LPI) e confere ao prejudicado o direito de haver perdas e danos pelos prejuízos sofridos (art. 209, caput, da LPI)” [grifei] (Edson Beas Rodrigues Jr., “Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca”, 'in' RT 961/35, novembro/2015).

E em terceiro lugar, porque dessa mesma forma vem entendendo a jurisprudência brasileira de modo geral.

Segundo pesquisa realizada pela Comissão de Estudo de Direito da Concorrência da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) sobre a visão dos tribunais brasileiros com relação ao uso de links patrocinados com palavras-chave que imitem ou reproduzam sinais distintivos de concorrentes, até **abril/2016** foram julgados **22** recursos acerca do tema, sendo que, dos **17** julgados que adentraram no mérito da questão, **13** foram favoráveis à tese de concorrência desleal e/ou violação de marca. Interessante anotar que dos **4** julgados restantes, que não adotaram essa tese, **3** deles assim decidiram porque o anunciante era revendedor autorizado (atraindo a incidência da regra específica do artigo 132, inciso I, da Lei de Propriedade Industrial) e o último foi proferido em demanda na qual não foi provada a utilização do sinal distintivo do concorrente no link patrocinado (Daniel Adensohn de Souza, Felipe Barros Oquendo, Ísis Moret Souza Valaziane e Lívia Barboza Maia, “A Jurisprudência sobre o Uso de Links Patrocinados como Instrumento de Concorrência Desleal”, 'in' Revista da ABPI, edição 144, setembro-outubro/2016, p. 53 e ss.).

Desde então, as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça tiveram a oportunidade de enfrentar essa mesma questão, no mérito, em pelo menos mais **31** casos. E em **30** desses julgados, o entendimento foi exatamente o mesmo: aquele



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que utiliza marca de concorrente como palavra-chave para o seu próprio link patrocinado, além do uso indevido de marca alheia, ainda comete ato de concorrência desleal.

Confira-se: **1)** TJSP, Apelação n. 1015330-08.2015.8.26.0224, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 18-05-2016, rel. Des. Enio Zuliani; **2)** TJSP, Apelação n. 0218907-50.2011.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13-07-2016, rel. Des. Maia da Cunha; **3)** TJSP, Apelação n. 0175492-17.2011.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13-07-2016, rel. Des. Enio Zuliani; **4)** TJSP, Apelação n. 1111763-58.2015.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 20-08-2016, rel. Des. Campos Mello; **5)** TJSP, Apelação n. 1111766-13.2015.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19-10-2016, rel. Des. Francisco Loureiro; **6)** TJSP, Apelação n. 0130935-08.2012.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 09-11-2016, rel. Des. Francisco Loureiro; **7)** TJSP, Apelação n. 1025779-25.2015.8.26.0224, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 07-12-2016, rel. Des. Francisco Loureiro; **8)** TJSP, Apelação n. 1003577-23.2015.8.26.0008, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14-12-2016, rel. Des. Carlos Alberto Garbi; **9)** TJSP, Apelação n. 1085709-89.2014.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 20-03-2017, rel. Des. Fortes Barbosa; **10)** TJSP, Apelação n. 1017951-94.2016.8.26.0562, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 20-28-08-2017, rel. Des. Ricardo Negrão; **11)** TJSP, Apelação n. 1014478-65.2015.8.26.0003, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13-09-2017, rel. Des. Enio Zuliani; **12)** TJSP, Apelação n. 1002472-94.2014.8.26.0606, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 09-11-2017, rel. Des. Maurício Pessoa; **13)** TJSP, Apelação n. 1094151-10.2015.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27-11-2017, rel. Des. Carlos Alberto Garbi; **14)** TJSP, Apelação n. 1050285-49.2015.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 11-12-2017, rel. Des. Carlos Alberto Garbi; **15)** TJSP, Apelação n. 1007078-04.2016.8.26.0152, 2ª Câmara Reservada de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Direito Empresarial, j. 20-12-2017, rel. Des. Claudio Godoy; **16)** TJSP, Embargos Infringentes n. 1071780-23.2013.8.26.0100/50001, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12-03-2018, rel. Des. Claudio Godoy; **17)** TJSP, Apelação n. 1020056-72.2016.8.26.0003, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19-03-2018, rel. Des. Claudio Godoy; **18)** TJSP, Apelação n. 1019621-41.2015.8.26.0001, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 09-04-2018, rel. Des.

Claudio Godoy; **19)** TJSP, Apelação n. 1017316-16.2016.8.26.0562, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 23-05-2018, rel. Des. Cesar Ciampolini; **20)** TJSP, Apelação n. 1122090-28.2016.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02-07-2018, rel. Des. Fortes Barbosa; **21)** TJSP, Apelação n. 1007081-56.2016.8.26.0152, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13-08-2018, rel. Des.

Alexandre Marcondes; **22)** TJSP, Apelação n. 1001369-12.2017.8.26.0068, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13-08-2018, rel. Des. Alexandre Marcondes; **23)** TJSP, Apelação n. 1013836-91.2015.8.26.0068, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 30-08-2018, rel. Des. Analdo Telles; **24)** TJSP, Apelação n. 1015087-14.2016.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10-09-2018, rel. Des. Grava Brazil; **25)** TJSP, Apelação n. 1006969-79.2013.8.26.0609, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12-11-2018, rel. Des. Sérgio Shimura; **26)** TJSP, Apelação n. 1034664-28.2015.8.26.0224, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 07-12-2018, rel. Des. Grava Brazil; **27)** TJSP, Apelação n. 1023599-70.2018.8.26.0114, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22-02-2019, rel. Des. Hamid Bdine; **28)** TJSP, Apelação n. 1017701-58.2017.8.26.0002, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19-03-2019, rel. Des. Claudio Godoy; **29)** TJSP, Apelação n. 1026231-19.2015.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10-04-2019, rel. Des. Cesar Ciampolini; e **30)** TJSP, Apelação n. 1008397-89.2017.8.26.0566, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29-04-2019, rel. Des. Ricardo Negrão.

O único julgado deste Tribunal em sentido



contrário, na verdade, parte exatamente desse mesmo entendimento, mas considera que, no caso concreto, não foram produzidas provas suficientes de que a marca da autora foi utilizada pela ré em seu link patrocinado (TJSP, Apelação n. 1010439-54.2017.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 20-07-2018, rel. Des. Cesar Ciampolini).

Por tudo isso é que discordo do entendimento teórico do douto relator sorteado sobre o tema. Entretanto, é na esteira deste último julgado mencionado que, na prática, concordei com o resultado do julgamento proposto pelo doutor relator sorteado.

Importante ressaltar mais uma vez: ainda que eu defenda, teoricamente, a caracterização de uso indevido de marca e prática de concorrência desleal em hipóteses como a dos autos, o presente caso concreto, em especial a prova nele produzida, possui uma particularidade que não pode ser ignorada e que, por si só, é suficiente para levar à improcedência dos pedidos.

Como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau e observado pelo douto relator sorteado, na espécie, o conjunto probatório dos autos não permite concluir, infensa a qualquer inquietação, que a apelada tenha se utilizado da marca da apelante para a criação do seu link patrocinado!

Ou seja, independentemente da questão de fundo, fato é que, neste processo, não há prova do principal fato constitutivo do direito ora invocado pela apelante: ela não conseguiu provar que, de fato, a apelada utilizou a sua marca como palavra-chave no gatilho do seu link patrocinado.

É bem verdade que, para tanto, a apelante trouxe aos autos os 'prints' de fls. 30/42, contendo buscas diversas em datas diferentes e com palavras-chave distintas. Ocorre, contudo, que grande parte dessas buscas (exceto, aparentemente, por aquelas retratadas a fls. 31 e 36) foi feita com mais de uma palavra-chave



("maquinas", "preço" e "brasil"), o que pode ter influenciado no resultado da pesquisa da apelante.

Ademais, não se pode olvidar que o algoritmo de buscas do Google leva em consideração a localização do usuário ([https://support.google.com/websearch/answer/179386?hl=ptBR&ref\\_topic=3378866](https://support.google.com/websearch/answer/179386?hl=ptBR&ref_topic=3378866)) e o seu histórico de buscas e navegação em geral ([https://support.google.com/websearch/answer/54068?hl=ptBR&ref\\_topic=3378866](https://support.google.com/websearch/answer/54068?hl=ptBR&ref_topic=3378866)) para exibir resultados que sejam relevantes para ele, o que também pode ter influenciado no resultado da pesquisa da apelante.

Logo, só esses documentos não bastam para demonstrar que a apelada utilizou-se indevidamente da marca da apelante. Aliás, não fosse assim, o 'print' trazido pela apelada (fls. 91) seria igualmente suficiente para demonstrar que a apelante também se utilizou da marca da apelada como palavra-chave para o seu link patrocinado, praticando o mesmo ilícito de que a acusa.

A par disso, a apelada, além de negar ter selecionado a marca da apelante como palavra-chave de seu link patrocinado (cf. fls. 76 objetivamente tornando controverso o fato alegado pela apelante, que deveria ter se desincumbido do seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), ainda cuidou de trazer aos autos um extenso e detalhado relatório emitido pelo Google do link patrocinado por ela contratado (fls. 94/298). E nesse relatório constata-se, facilmente, que nas datas apontadas nos 'prints' trazidos pela apelante (fls. 30/42 não sendo possível acolher a alegação infundada da apelante de que as datas do relatório e das buscas dela não coincidem, bastando ler com atenção o relatório) a apelada não havia incluído a sua marca como palavra-chave.

Nesse contexto peculiar, sendo o fato controvertido, tendo a apelada apresentado forte prova em sentido contrário e não tendo a apelante trazido elementos suficientes para embasar o seu pedido, o relator sorteado tinha razão: o caso é mesmo de improcedência dos pedidos da apelante.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ainda assim, não reconheço na conduta da apelante, ao menos por enquanto, causa para condená-la nas penas por litigância de má-fé, ainda não estando caracterizada nenhuma das hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Vale dizer, até o momento não houve abuso do direito de ação e a inabilidade da apelante de demonstrar e convencer de as suas alegações não significa, por ora, que ela tenha se portado de forma improba.

Posto isso, **nego provimento** ao recurso. Sem prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, **majoro** os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

apelada para **15%** sobre o valor atualizado da causa.

**GILSON MIRANDA**  
**Relator Designado**  
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002037-18.2016.8.26.0003  
COMARCA: SÃO PAULO APELANTE: \_\_\_\_\_ MAQUINAS INDUSTRIA  
COMERCIO LTDA APELADO: \_\_\_\_\_ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
MÁQUINAS LTDA ME

**DECLARAÇÃO DE VOTO**

**Voto nº 8305**

Respeitado o entendimento da douta maioria,  
passo a declarar meu voto .

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER  
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por \_\_\_\_\_  
**MÁQUINAS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** em face de \_\_\_\_\_ **INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE MAQUINAS ME.**

Na demanda discute-se suposta prática de atos de concorrência desleal pela empresa ré, acusada de utilizar a marca da autora como palavra-chave para busca no mecanismo Google AdWords. A D. Magistrada de piso julgou improcedente a pretensão, por entender que o ilícito concorrencial não está devidamente comprovado nos moldes do Art. 373/CPC.

Passando à análise do mérito, forçoso concluir que os documentos apresentados pela apelante não comprovam a utilização indevida da expressão “\_\_\_\_\_” como palavra-chave indexadora de anúncio na ferramenta Adwords.

Embora nos *prints* do site Google (fls.30/42) se verifique a presença do site da apelada ao pesquisar a expressão “\_\_\_\_\_”, tal fato, por si só, não comprova a utilização da referida marca como parâmetro de pesquisa contratado pela recorrida.

Nesse diapasão, é sabido que os sites de busca utilizam diversas variáveis em seus algoritmos de pesquisa, de forma que as palavras-chave não são as únicas responsáveis na construção do rol dos resultados apresentados na consulta.

O pedido da apelante funda-se na



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

exploração injusta de sua marca; todavia, deixou de observar a diligência e cautela que se exige na demonstração de fato constitutivo do direito pleiteado, consoante o disposto no art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente apenas arguir que a apelada vinculou-se à sua marca, através de anúncio patrocinado, sem apresentar, contudo, prova capaz de conferir verossimilhança ao fato alegado.

Conquanto o suposto ilícito concorrencial não tenha sido provado nos autos, oportuno discorrer brevemente sobre a juridicidade da alegada prática, à luz do prisma concorrencial.

De proêmio, imperioso reconhecer que o advento da internet alterou profundamente o paradigma de consumo. Ditouse, conseqüentemente, que as empresas adaptassem a forma de se relacionar com seus potenciais clientes neste específico canal de comunicação.

Dentre as transformações observadas nesse âmbito, destaca-se a emergência do marketing digital; mecanismo de vital importância para as empresas, no sentido de difundirem na web seus produtos e serviços.

Nesse sentido, importante destacar trecho da sentença ora recorrida, que faz breve elucidação sobre este cenário. *In verbis*:

*“Quem busca um determinado produto, serviço ou fornecedor na internet, utilizando um buscador como o Google, espera obter como resposta exatamente aquilo que procura, no menor tempo possível, ainda que não utilize para pesquisa uma palavra-chave. Mais que uma expectativa, é uma necessidade da vida moderna.”*

Sobre o esboço delineado, cumpre ainda salientar que os Princípios Constitucionais da Livre Iniciativa e Livre Concorrência (art. 170, caput e inciso IV da CF) visam delinear uma conformação democrática de mercado que possibilite exploração igualitária de quaisquer atividades.

Nesta senda, há de se considerar que um ambiente composto por vasta oferta de produtos e serviços, favorece o mercado duplamente: a princípio, beneficiando os consumidores, por proporcionar acesso à oferta mais ampla de bens e serviços diversos, com melhor qualidade e preço; em simultâneo, as empresas são estimuladas a otimizar sua eficiência produtiva, a fim de manter um nível negocial competitivo, dada a maior exposição de ofertas, o que facilita a análise dos produtos, a comparação e avaliação das ofertas, pelos consumidores.

Sobre este tema, tem-se a lição de **MARCUS**

**ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA:**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*“A livre concorrência força, assim, uma melhor competitividade entre aqueles que exploram uma mesma atividade, o que resulta na melhora do preço, ou, ainda, no desenvolvimento de tecnologias mais avançadas para conquistar a clientela do outro.*

*Neste sentido, a concorrência é extremamente salutar seja diretamente para o consumidor, que deseja adquirir um bem ou um serviço, como para a própria sociedade como um todo, em razão da imposição implícita aos empresários da necessidade de sempre buscar melhorar seu produto (seja um bem ou um serviço.)”.*<sup>1</sup>

Pois bem. Do exposto, entendo que a vinculação de marca concorrente como palavra-chave de indexação para anúncio patrocinado, não configura concorrência desleal.

Segundo **DENIS BORGES BARBOSA**, para que se configure esse ilícito concorrencial *“É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPs, art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo.”.*<sup>2</sup>

Perante essa elucidação, há de se reconhecer que a utilização de marca de concorrente, como palavra-chave em anúncio patrocinado, por si só, não representa prática comercial desonesta. Até que se prove o contrário, a pretensão da referida conduta, é tão somente, disponibilizar à clientela ou aos usuários do serviço de busca, alternativas de produtos ou serviços congêneres. A prática, em si, não se presta a induzir o consumidor ao erro.

O consumidor, ao digitar determinada marca, não é induzido a erro, pois não se adentra forçadamente no site da concorrência, mas confere-se, a este consumidor, alternativa adicional ou sucedânea à marca ou produto que é de seu interesse. Esta alternativa adicional ou sucedânea não configura concorrência desleal, pelo contrário, aos olhos do consumidor, estimula a concorrência e aprimora a competição e, conseqüentemente, a eficiência do mercado.

Incontestável que o uso ardiloso da ferramenta AdWords, ou mecanismo afim, deva ser reprimido quando se enquadrar nas

---

<sup>1</sup> Tratado de direito comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência/ Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015.

<sup>2</sup> [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca\\_desleal.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf) - acesso em 27/02/2019 às 16h26min.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

hipóteses previstas no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial, que delinham a prática de concorrência desleal.

De maior pertinência à questão ora debatida, afiguram os incisos III e IV do referido artigo, que dispõem respectivamente “*que comete crime de concorrência desleal quem [...] emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;*”.

Pois bem, se fica claro do anúncio que os bens e serviços dispostos são originários do anunciante, e não do titular da marca utilizada como palavra chave, não se configura a confusão de produtos ou de estabelecimentos, tampouco, meio fraudulento de desvio de clientela. Em suma, não há infringência às disposições legais acima mencionadas, não sendo, assim, antijurídica tal conduta.

Portanto, entendo que não se trata de ilícito concorrencial a mera utilização de marca alheia em anúncio patrocinado. Trata-se, todavia, de prática comercial salutar ao mercado, como acima exposto, salvo se comprovado intento de confusão de produtos e serviços, ou desvio fraudulento de clientela de outrem, hipóteses essas que devem ser reprimidas nos moldes do art. 195 do Código de Propriedade Industrial.

Destaca-se, ainda, jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem observado entendimento consentâneo ao que foi aqui posicionado. Confira-se:

*Em contrapartida, o titular de uma marca que goza de prestígio não está habilitado a proibir, nomeadamente, publicidades exibidas por concorrentes a partir de palavras chave correspondentes a essa marca e que proponham, sem oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços do titular dessa marca, sem causar uma diluição ou uma degradação e sem violar as funções da referida marca que goza de prestígio, uma alternativa aos produtos ou aos serviços do titular desta.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 22 de Setembro de 2011. Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1551287682828&uri=CELEX:62009CJ0323>

acesso em 27/02/2019 às 14h39min.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*O artigo 5.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado <sup>4</sup>no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir que um anunciante, a partir de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a tal marca, que esse anunciante, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, faça publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registrada, quando tal publicidade não permite ou permite dificilmente ao internauta médio determinar se os produtos ou os serviços objeto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente a este ligada ou, pelo contrário, de um terceiro (grifo não original)*

De todo o exposto, ainda que o apelante pudesse comprovar a contratação de Adwords com a marca da apelada, perante o site de buscas, mesmo assim, o apelo não seria acolhido, dada a juridicidade da prática, por não configurar medida fraudulenta ou que induza confusão de produto ou estabelecimento, que possa ensejar a indevida captação de clientela, motivo pelo qual mantenho integralmente a sentença prolatada.

Por fim, em razão do desdobramento recursal, necessária a majoração da verba honorária, nos termos do §11 do art. 85 do NCPC, para 15% sobre o valor da causa ao encargo da parte vencida.

**AZUMA NISHI**

---

<sup>4</sup> Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 25 de Março de 2010. Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH contra Günther Guni e trekking.at Reisen GmbH. <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?qid=1551287682828&uri=CELEX:62008CJ0278> - acesso em 27/02/2019 às 14h39min.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desembargador Relator Sorteado (vencido)



Apelação Cível nº 1002037-18.2016.8.26.0003

Comarca: São Paulo

Apelante: \_\_\_\_\_ Maquinas Industria Comercio Ltda

Apelado: \_\_\_\_\_ Indústria e Comércio de Máquinas Ltda Me

Voto 14.881

### Declaração de Voto Divergente

Quando do julgamento das Apelações 1039800-19.2017.8.26.0100 e 1026231-19.2015.8.26.0100, já tive oportunidade de analisar questões assemelhadas e pude fixar algumas conclusões sobre a matéria em apreço.

A utilização dos chamados “links” patrocinados gera, ao meu ver, a caracterização da concorrência desleal, quando vinculada numa ferramenta de busca na rede mundial de computadores uma palavra capaz de remeter a um nome, um título de estabelecimento ou uma marca de titularidade de concorrente, potencializado confusão no público consumidor, cabendo acentuar que o uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade.

Com efeito, restou comprovado que, na qualidade de anunciante, a parte recorrida utiliza as marcas de titularidade da autora como termo de pesquisa, na ferramenta “Google Adwords”, persistindo sobreposição de clientela potencial, dada a atuação num mesmo ramo de mercado.

Diante dessas circunstâncias, é patente o direito da autora de inibir a vinculação indevida e, identificado o anunciante, demandá-lo, com a solicitação do reconhecimento de obrigação de não fazer e a formulação de pedido indenizatório.

Sobre o assunto, esta Câmara Reservada vem se pronunciando em várias oportunidades, desde o início desta década, sempre adotando



posicionamento no sentido da proteção dos atributos da propriedade industrial, coibindo abusos derivados de conduta abusiva e parasitária (Ap. 1016381-93.2010.8.26.0004, rel. Des. Maia da Cunha, j. 28.2.2012; Apelação nº 1111766-13.2015.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. FRANSCISCO LOUREIRO, j. em 19.10.2016; Apelação 1122090-28.2016.8.26.0100, rel. Fortes Barbosa, j. 2.7.2018)

Com efeito, restará caracterizada a concorrência parasitária quando persiste a exploração indevida do prestígio alheio para promoção de produtos ou serviços e, neste âmbito, a ilicitude, em nosso país, só será afastada diante de uma das hipóteses elencadas no artigo 132 da Lei 9.279/1996. No caso concreto, não está caracterizada qualquer destas situações excepcionais, restando claro o prejuízo à função publicitária da marca de titularidade da parte recorrente, ao ser reduzida sua visibilidade, apoderada esta propriedade industrial como “palavra-chave”.

A prática adotada, além disso, corresponde a um artifício destoante dos chamados “usos honestos”, com simultânea contrariedade ao disposto no artigo 10bis, §2º da Convenção da União de Paris (ratificada pelo Decreto 75.572/1975), utilizado um bem de titularidade alheia (marca) para incremento de vendas. A titular da marca investe tempo, trabalho e dinheiro para angariar boa reputação diante do público, tendo o direito de colher os frutos de seu trabalho, tal como o que propõe a chamada “misappropriation doctrine” (doutrina da apropriação indevida), adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América no famoso caso *International News Service v. Associated Press* (248 U.S. 215 [1918]), em que tais postulados foram lançados pelo Juiz Pitney, cerca de cem anos atrás.

A ilicitude está caracterizada, do que decorre o dever de ressarcimento dos danos perpetrados e a necessidade de reconhecimento da obrigação de não fazer proposta, estancando a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

prática caracterizadora da violação de marca e concorrência desleal.

Considerando o teor do pleito inibitório, apesar da utilização de várias palavras chave, creio que há elementos suficientes para seu deferimento.

Assim, pelo meu voto, ressalvado meu respeito pelo posicionamento em sentido diverso, dou provimento parcial ao apelo.

Fortes Barbosa  
Desembargador



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas

digitais:

| Pg. inicial | Pg. final | Categoria            | Nome do assinante            | Confirmação |
|-------------|-----------|----------------------|------------------------------|-------------|
| 1           | 18        | Acórdãos Eletrônicos | GILSON DELGADO MIRANDA       | C97AD01     |
| 19          | 24        | Declarações de Votos | EDUARDO AZUMA NISHI          | CA0F8D8     |
| 25          | 27        | Declarações de Votos | MARCELO FORTES BARBOSA FILHO | CBE5BA6     |

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1002037-18.2016.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.