



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2020.0000705444**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1016104-20.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante \_\_\_\_\_), é apelado \_\_\_\_\_.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso vencido o relator sorteado que declara. Acórdão com o 2º juiz. Declaram votos vencedores o 3º, 4º e 5º juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 29 de julho de 2020

**FORTES BARBOSA**  
**RELATOR DESIGNADO**

**Assinatura Eletrônica**

APELAÇÃO CÍVEL nº 1016104-20.2018.8.26.0196

APELANTE: \_\_\_\_\_)

APELADO: \_\_\_\_\_

COMARCA: FRANCA

**Voto nº 16087**

Direito Marcário Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização Ré que, mediante utilização da ferramenta "Google AdWords", vincula seu anúncio à marca da autora ("\_\_\_\_\_") Legitimidade ativa da autora para defesa da marca que decorre do contido em contrato de licença de uso - Utilização indevida de "links" patrocinados, com



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

desvio de clientela da autora Concorrência desleal caracterizada  
Ilicitude da conduta da ré que torna forçosa sua condenação ao  
pagamento de indenização por danos experimentados pela autora  
Sentença mantida - Majoração da verba honorária, em  
obediência ao contido no art. 85, §11 do CPC/2015 - Apelo da ré  
desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto  
contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito  
da 31ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da  
Capital, que julgou procedente ação de obrigação  
de não fazer cumulada com indenização para  
condenar a ré a abster-se de utilizar a marca  
“\_\_\_\_\_” sob pena de incidência  
de multa diária no importe de R\$1.000,00 (mil  
reais) (mantida a tutela de urgência deferida no  
início do trâmite do processo), ao pagamento de  
indenização por danos morais, fixada em R\$  
20.000,00 (vinte mil reais) corrigidos a partir da  
prolação da sentença e acrescidos de juros de mora  
de 1% (um por cento) ao mês computados a partir do  
trânsito em julgado, e por danos emergentes e  
lucros cessantes, conforme o que for apurado em  
liquidação de sentença. Foi a ré condenada ainda  
ao pagamento de custas, despesas processuais e  
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por  
cento) do valor da condenação (fls. 241/245).

Os embargos de declaração ofertados pela ré  
foram rejeitados (fls. 259).



A apelante alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa da apelada para propor a ação, anotando que a marca “\_\_\_\_\_” é de titularidade de terceiro, conforme contrato de licença para uso e exploração de marcas acostado a fls. 46/54 dos autos. Nega a prática de concorrência desleal, indicando que as ferramentas de busca na internet não restringem os resultados apresentados apenas àqueles obtidos com as palavras-chave. Indica precedente jurisprudencial do C. STJ onde se considerou lícita a prática de propaganda comparativa. Anota que não restou demonstrada a ocorrência de dano indenizável. Requer a reforma da sentença para ver reconhecida a ilegitimidade ativa da apelada, com a consequente extinção do feito com lastro no artigo 485, inciso VI do CPC de 2015 (fls. 262/278).

Em contrarrazões, a apelada sustenta que a concorrência desleal e a violação marcária estão comprovadas a partir da associação indevida feita entre as empresas, que objetiva o desvio de sua clientela. Rechaça a tese de ilegitimidade ativa indicando ser licenciada através de contrato regularmente registrado no INPI onde estabeleceu-se a sua obrigação de adotar as medidas necessárias para a preservação do bom nome comercial da marca. Colaciona precedentes jurisprudenciais desta C. Corte onde afastada a tese de sua ilegitimidade para defender a marca em Juízo. Recoloca que a publicidade feita a partir da ferramenta “Google Ads” traz respostas para a pesquisa ordenadas por



quantia dispendida por cada anunciante, sendo indevido o direcionamento preferencial para a apelante a partir de pesquisas feitas com as palavras chave “\_\_\_\_\_”. Assevera comprovada a ocorrência de danos morais e materiais, asseverando que o dano decorre da própria violação marcária e que é suficiente a prova do uso indevido da marca para que o infrator seja responsabilizado. Requer seja negado provimento ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos na origem (fls. 286/305).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 331 e 333).

É o relatório.

O presente apelo, ressaltado o respeito pelo posicionamento em sentido diverso, não merece provimento, cabendo seja afastada a tese de ilegitimidade ativa da apelada e, quanto ao mérito, mantido o veredicto pronunciado em primeira instância, conforme o abaixo exposto.

Impõe-se, de início, rejeitar a questão preliminar levantada, visto estar descaracterizada a ilegitimidade ativa proposta pela pela apelada.

A legitimidade da autora para defender a marca em questão decorre do que registra a cláusula 4.1.e do contrato de licença de uso e

exploração da marca  
\_\_\_\_\_ acostado a fls. 46/47 dos



autos. A cláusula autoriza a atuação específica da licenciada e encontra respaldo no artigo 139, parágrafo único da Lei 9.279/1996.

Quanto à concorrência desleal, por outro lado, 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 a caracterização de uma prática concorrencial 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 ou, da mesma forma, ao licenciado.

Com efeito, restou comprovado que, na qualidade de anunciante, a parte recorrida utiliza o nome empresarial ou 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, demanda-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. FRANCISCO 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. 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) ou um elemento identificador pessoal (nome empresarial) 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, enquanto o nome empresarial constitui um dos atributos básicos da sociedade empresária como pessoa jurídica, não podendo, por assumir uma função identificatória indelegável, ser alienado (artigo 1.164 do Código Civil de 2002).

A ilicitude, então, concretamente, 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 prática



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

caracterizadora da concorrência desleal, tal como o reconhecido na sentença atacada.

Diante do que consta dos autos, o decreto de procedência se sustenta.

Mantida a sentença, em obediência ao disposto no §11 do artigo 85 do CPC de 2015, por fim, considerando o trabalho adicional realizado no âmbito recursal, é efetuado o acréscimo de 2% (dois por cento) ao já arbitrado para os honorários sucumbenciais a serem pagos pela parte recorrente, passando a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, nega-se provimento a este apelo.

Fortes Barbosa

Desembargador



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  
ESTADO DE SÃO PAULO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016104-20.2018.8.26.0196**

COMARCA: FRANCA APELANTE: \_\_\_\_\_) APELADO:

\_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE**

**Voto nº 9675**

**APELAÇÃO.** DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ÍNDOLE INDENIZATÓRIA. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Licenciada da marca que é diretamente afetada pelo uso indevido no Brasil. Concorrência desleal. Alegação de violação do Direito de Marca. Inocorrência. Utilização do elemento nominativo da marca objeto de contrato de licença em nome da apelada como palavra-chave vinculada a serviço de busca na internet. A inclusão de marca concorrente em anúncio de Adwords não caracteriza concorrência desleal. A prática não afronta os Princípios da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência. Ampliação da oferta ao consumidor. Efeitos benéficos ao mercado em um prisma concorrencial. A utilização de marca alheia, em anúncio patrocinado, não configura concorrência desleal quando não haja clara confusão de produtos e serviços, ou fundado propósito de desvio fraudulento de clientela. Parasitismo tampouco configurado. Jurisprudência dos Tribunais de Justiça da UNIÃO EUROPEIA. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**

Vistos.

1. Tendo sido relator sorteado vencido, passo a declarar o voto, respeitado o entendimento da douta maioria.

2. Cuida-se de recurso de apelação



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

interposto contra a sentença de pp. 241/245, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO ajuizada por \_\_\_\_\_ em face \_\_\_\_\_, julgou PROCEDENTES os pedidos autorais, para determinar que a ré abstenha-se de usar a marca \_\_\_\_\_, sob pena de multa diário, no importe de R\$ 1.000,00, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R\$ 20.000,00 e por danos emergentes e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

3. Inconformado, apela a ré, pretendendo a reforma da decisão, consoante razões de pp. 262/278.

Alega, preliminarmente, que a autora não tem legitimidade para pleitear em nome próprio a defesa de marca alheia, visto que no contrato de licença da marca não houve previsão concedendo poderes à licenciada para pleitear em juízo direitos relativos à marca.

Quanto ao mérito, aduz que a maneira como o GOOGLE ADS funciona não possibilita confusão entre os consumidores, uma vez que a busca gera uma lista global de resultados, sem direcionamento específico, ao passo que os anúncios são identificados de forma destacada com a marca do próprio anunciante. Conclui, portanto, que não há que se falar em concorrência desleal e, conseqüentemente, em condenação no caso concreto.

Por estes e pelos demais fundamentos constantes de suas razões recursais, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

4. O recurso é tempestivo e foi preparado, conforme documentos de pp. 281/282.

5. Contrarrazões às pp. 286/305.

**É o relatório do necessário.**

6. A ora apelada é licenciada da marca \_\_\_\_\_ no Brasil e ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO em face da ora apelante, objetivando a abstenção desta quanto à utilização do elemento nominativo da marca em serviço de busca na internet com links patrocinados (Google Adwords).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7. Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.

Na lição de CASSIO SCARPINELLA BUENO, a legitimidade das partes *“relaciona-se à identificação daquele que pode pretender ser o titular do bem da vida deduzido em juízo”*. Deste modo, *“a noção de legitimidade para a causa deve ser extraída do plano material, transformando a titularidade da relação de direito material em realidade processual e os envolvidos em uma dada relação jurídica material em parte”*.<sup>1</sup>

No caso concreto, a apelada, \_\_\_\_\_, em razão do contrato de licença de uso e exploração da marca BOSTON MEDICAL GROUP concedido por EDGAR ALLAN CARLOS HENNINGS MARIANYI (pp. 46/47) é diretamente afetada pelo uso indevido da marca no Brasil, emergindo daí a legitimidade para discutir em juízo a alegada ilicitude de tal uso.

8. No mérito, contudo, o recurso comporta guarida, conforme adiante se exporá.

O pedido autoral funda-se na exploração injusta de sua marca, em razão da utilização do elemento nominativo da marca \_\_\_\_\_ em serviço de busca na internet com links patrocinados (Google Adwords).

9. Primeiramente, entendo não haver ilícito marcário por parte do apelante, ao contratar o nome da marca licenciada pela apelada no serviço da Google (GOOGLE ADWORDS).

Não há na Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial LPI) qualquer vedação a tal prática. É bem verdade que o artigo 130, inciso III da LPI<sup>2</sup> prevê o direito do titular da marca zelar pela sua integridade material ou reputação. Porém, tal prática em nada ofende a integridade ou reputação da marca.

Tampouco a prática não encontra amparo na vedação prevista no artigo 132, inciso IV<sup>3</sup> da mesma lei, pois, embora o apelante e a Google utilizem a marca licenciada pela apelada para fins de aproveitamento comercial. Isso porque a marca licenciada pela apelada sequer se apresenta perante os potenciais consumidores internautas que utilizam do serviço de busca da Google, tampouco de forma a induzi-los indevidamente a erro ou confusão.

---

<sup>1</sup> Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1, pp. 355-356.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10. Para verificação do alegado ilícito concorrencial, 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 entender a função do serviço de busca na internet. 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. Não se

---

<sup>2</sup> Lei 9.279/1996 - Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - **zelar pela sua integridade material ou reputação.**

<sup>3</sup> Lei 9.279/1996 - Art. 132. O titular da marca não poderá: (...)

IV - **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.**

descarta ainda que o serviço de buscas é utilizado pelo usuário como busca de alternativas ao serviço e produto que procura, sendo útil e desejável, do ponto de vista concorrencial, que a busca de determinada marca venha indicar outras marcas, como alternativas de consumo.

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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:

*“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>2</sup>

11. Diante deste cenário, 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>3</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,

---

<sup>2</sup> Tratado de direito comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência/ Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015.

<sup>3</sup> [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia\\_desleal.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf) - acesso em 27/02/2019 às 16h26min.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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 hipóteses previstas no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial, que delineiam 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. A conduta não é tipificada dentre as hipóteses previstas no artigo 189<sup>4</sup> da LPI, como sendo crime de concorrência desleal. O apelante não reproduz ou imita a marca da apelada, sem autorização.

Trata-se, todavia, de prática comercial salutar ao mercado, como acima exposto, não se verificando qualquer 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.

Neste ponto, relevante os dizeres de Fabio

---

<sup>4</sup> Lei 9.279/1996 - Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

**I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou**

**II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ulhôa Coelho em parecer juntado no Agravo de Instrumento 2011902-18.2020.8.26.0000, que tramita nesta c. câmara, tendo como agravante/ consulente a Google Internet Brasil Ltda, a seguir reproduzido:

"112. Quem entra em qualquer competição econômica, quer alcançar sempre o mesmo objetivo: tirar clientela de outro empresário que atua no mesmo segmento. 113. Segue-se desta constatação (quase um truísmo) que não é possível identificarse, num caso qualquer de concorrência, a eventual deslealdade de um empresário levando-se em conta a intenção e o efeito de subtração de clientela alheia. Quem olha apenas para esse aspecto da questão, não consegue definir se a concorrência num caso específico é leal ou desleal. Não consegue porque tanto numa quanto noutra (ou seja, também na concorrência leal), o objetivo que o empresário deseja atingir, a razão de ser dos investimentos que faz, é sempre desviar para ele a clientela do concorrente. 114. Deste modo, o chamado "desvio de clientela" não é nunca critério para definir se determinados atos de concorrência são lícitos (leais) ou ilícitos (desleais). 115. **O que distingue a concorrência leal da desleal são os meios empregados pelo empresário para obter o efeito de "desvio" de clientela.** Se os meios são lícitos, morais e aceitos pela maioria dos empresários do setor, a concorrência é uma prática lícita e, então, não pode ser inibida ou coibida pelo

Estado-juiz. 116. **Quando um empresário contrata a consulente para fazer chegar os seus anúncios ao consumidor que fizer pesquisa na Internet, norteadada por sinal correspondente a marca registrada pelos seus concorrentes, não há dúvidas de que o seu objetivo e um só: apresentar-se como uma alternativa ao concorrente.** 117. **E o meio aqui empregado é plenamente lícito.** Para que os computadores envolvidos na pesquisa (o pessoal ou o smartphone do consumidor, os da consulente e os dos concorrentes etc.) possam executar a tarefa de fazer chegar o anúncio em questão ao específico consumidor pesquisador, só há um meio técnico: a aquisição, pelo anunciante, da sequência binária que reproduza o sinal correspondente a marca do concorrente. 118. **Se é lícito fazer publicidade comparativa (e é lícito); se é lícito fornecer aos consumidores informações objetivas simultâneas sobre dois produtos que concorrem pela preferência deles ( e é lícito ); e se o único meio técnico para se fazer esse fornecimento simultâneo de informações objetivas, dentro no ambiente de uma ferramenta de busca na Internet, consiste na associação do anúncio publicitário à(s) sequência(s) binária(s)**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**que reproduz(em) o(s) sinal(is) correspondente(s) à(s) marca(s) do(s) concorrente(s) (e é esse o único meio técnico existente); então não há nenhuma ilicitude no emprego deste meio técnico, e a concorrência que ele viabiliza é leal"**(grifo não original)

12. Tampouco entendo configurar parasitismo. A contratação do Google AdWords com a marca licenciada pela apelada não inibe a apresentação, ao usuário do serviço de busca, quando digitada tal marca, dentre os resultados da busca, a própria marca digitada. Dentre os resultados da busca se apresentará o negócio do apelante, com o destaque de se tratar de anúncio patrocinado, em nada forçando ou induzindo o usuário do serviço a adentrar em sua página. Tampouco o apelante cita no seu anúncio a marca da apelada ou a ela faz referência.

Neste ponto, reproduzo trechos do mesmo citado parecer do Fabio Ulhôa Coelho:

119. Na publicidade comparativa lícita não se configura o parasitismo. Essa é uma prática empresarial em que determinado empresário se vale, de modo gratuito e sem autorização, de recurso empresarial proveniente de investimentos feitos por outro empresário. 120. A marca registrada de titularidade de um empresário é recurso empresarial proveniente dos investimentos que ele fez. Ninguém pode se utilizar desse recurso, de modo gratuito e sem autorização, para alavancar o seu próprio negócio. O exemplo dos manuais é muito claro: o fabricante de canetas não pode anunciar seu produto como "a Ferrari das canetas", porque estaria "pegando carona" no prestígio associado a essa marca de veículos. 121. Mas, na publicidade comparativa lícita, não há nenhum aproveitamento de recurso empresarial alheio. Feita com observância dos requisitos legais e autorregulamentares, a publicidade comparativa não representa nenhum aproveitamento indevido da marca do produto objeto de comparação. 122. **Do mesmo modo, no ambiente eletrônico de qualquer ferramenta de busca, a comparação só é possível quando atendido um pressuposto técnico, que é a associação entre a sequência binária que reproduz o sinal correspondente a marca registrada e o(s) anúncio(s) do(s) produto(s) ou serviço(s) concorrente(s).** Mas, tal como num anúncio de publicidade comparativa veiculado pela TV, isso é somente um aspecto técnico-operacional da questão. **O concorrente não está desfrutando de investimentos alheios, mas apenas se valendo do**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**meio técnico indispensável para fazer chegar o seu anúncio diretamente à tela do computador de um específico consumidor, que está demonstrando interesse em adquirir um produto concorrente.** (destaque não original)

13. 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>5</sup>*

*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>6</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).*

14. Cumpre ainda salientar que os

---

<sup>5</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.

<sup>6</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

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, o que certamente é a função do serviço de buscas bem como a utilização de *Adwords* da marca de empresas concorrentes.

15. De todo o exposto, ainda que o apelante tenha comprovado a contratação de *Adwords* com a marca da apelada, perante o site de buscas, mesmo assim, é de rigor a reforma da sentença, dada a juridicidade da prática, por não configurar infração marcária, medida fraudulenta ou que induza confusão de produto ou estabelecimento, que possa ensejar a indevida captação de clientela ou parasitismo, motivo pelo qual reformo a sentença apelada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

16. Por fim, em razão do desfecho dado ao recurso, inverte o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais, bem como de honorários advocatícios no importe de 15% do valor da causa, já considerado o trabalho realizado em sede recursal, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso.

**DES. AZUMA NISHI**  
RELATOR SORTEADO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Comarca: São Paulo - 31ª Vara Cível do Foro Central

Apelante : Ricardo dos Santos Freitas ME

Apelada : \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR Nº 30.690**

Com a devida vênia, divirjo do entendimento do eminente relator sorteado, Des. AZUMA NISHI, para manter a r. sentença de procedência da ação proposta por \_\_\_\_\_ contra **RICARDO DOS SANTOS FREITAS ME**, em face da utilização dos "links" patrocinados e uso parasitário de busca na internet. A prova dos autos é robusta no sentido de que a empresa \_\_\_\_\_ averbou a marca " \_\_\_\_\_ " no INPI, conforme certificado nº 7020116000341-01 de origem do Reino Unido, expedido pelo INPI, com validade de 2016/2022, pp. 55/56.

A empresa apelada **RICARDO DOS SANTOS FREITAS ME** foi regularmente notificada sobre a prática de concorrência desleal e do uso parasitário da marca licenciada para a apelada. Ademais, a ata notarial constante dos autos comprova o uso da palavra-chave "saúde garantida" pela apelante, com vulneração ao art. 209 da LPI.

Confira-se o entendimento desta Colenda Câmara no mesmo sentido:

*"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*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*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 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”.*

(Apelação Cível nº 0130935-08.2012.8.26.0100;  
Relator **FRANCISCO LOUREIRO**; 1ª Câmara Reservada de Direito  
Empresarial; j. 09/11/2016).

Por tais motivos, acompanho, com o devido respeito, o douto voto do relator designado, Des FORTES BARBOSA, e nego provimento ao apelo.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA  
CALÇAS**

**3º JUIZ**



**1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial**  
**Apelação nº 1016104-20.2018.8.26.0196**

Comarca: Franca 3ª Vara Cível

MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Gatto Martins Bonemer

Apelante: Ricardo dos Santos Freitas ME (Saúde Garantida) Apelada:  
Paulista Saúde S.A.

**VOTO VENCEDOR DECLARADO (Nº 21.792)**

Acompanho a douta maioria.

A concorrência desleal, que se registra desde tempos imemoriais, quando o homem passou a praticar atos de comércio, segue a evolução e a modernização das atividades lucrativas.

Dissertando a respeito da evolução histórica da repressão aos atos de concorrência desleal e sua ligação com o próprio Direito Comercial, leia-se a lição de FÁBIO KONDER COMPARATO:

“Analisada à luz de seu desenvolvimento histórico, pode-se dizer que a evolução do Direito Comercial desdobrou-se em quatro etapas. Na primeira fase de sua história o chamado período italiano, que vai dos albores do século XII até as primeiras sínteses doutrinárias de Stracca e Scaccia o direito Comercial apresenta-se num invólucro corporativo, como o estatuto próprio dos mercadores matriculados nas Corporações de Ofícios. A esta primeira fase sucede o chamado período mercantilista, que se desenvolve até a codificação napoleônica, período no qual o Estado faz-se também comerciante, substituído à tutela das corporações medievais a sua atuação onipresente. A Revolução Francesa e a obra institucionalizadora de



## PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Bonaparte inauguram o terceiro período, com o triunfo do liberalismo econômico, prolongado até o término da Grande Guerra de 1914-1918, que representou o verdadeiro encerramento do século XIX. A partir de então, entramos na fase atual de economia dirigida, não só no plano nacional, como também no campo das relações internacionais.

Conforme salientou Ascarelli, não se poder dizer que nos dois primeiros períodos da evolução histórica do Direito Comercial o problema da disciplina da concorrência não se pusesse. O que sucedia é que esta disciplina era feita num momento anterior ao exercício de atividade econômica, precisamente no momento em que os candidatos ao exercício da mercancia requeriam sua matrícula nas Corporações de ofícios, ou rogavam a autorização estatal para se estabelecerem. E a História nos ensina que a disciplina assim feita nem sempre estava isenta de protecionismos e favoritismos, e que o critério político-pessoal quase sempre sobrepairava sobre o critério objetivo de regulamentação das atividades econômicas.

Mas é a partir do liberalismo econômico que a necessidade de uma disciplina específica da concorrência no mercado apresenta-se como problema à espera de solução jurídica. Posto o princípio da liberdade de acesso ao mercado, mister se fazia impedir que esta liberdade degenerasse em licença, com prejuízo da própria concorrência. Se o jogo era doravante livre, necessário se fazia, para que esta liberdade perdurasse; que as regras do jogo fossem respeitadas.

O Direito Comercial atual, conservando e aperfeiçoando este conjunto de normas herdadas do liberalismo econômico tem no entanto procurado dar-lhes novo significado e alcance: o legislador hodierno preocupa-se antes de tudo com a proteção do próprio consumidor, e não apenas com a disciplina da liberdade dos concorrentes.

Ora, este conjunto de normas disciplinares da concorrência é de dois tipos. Procura-se de um lado, atribuir a certos comerciantes o direito de exploração exclusiva de determinados bens econômicos de sua criação ou aquisição, com



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a concessão de privilégios: é o chamado direito da propriedade industrial. Porfia-se, de outro lado, em estabelecer medidas disciplinadoras da concorrência, através da repressão à prática de atos ditos de concorrência desleal (...).' (**Concorrência Desleal**, págs. 913/915; destaquei).

Como se vê, com o passar do tempo, com as aquisições culturais da Humanidade e, correlativamente, do Comércio, com a modernidade enfim, novas práticas comerciais, outros meios de mercancia, são introduzidos no dia a dia dos povos.

Assim sucede, nestes tempos da internet, com o instrumento de busca em tela (Google AdWords). A prática é nova. A inventiva humana a criou. Ela gera lucros sabidamente muito grandes, enormes, à Google. Deve ser por esta usada de modo a não prejudicar terceiros, a não estimular a proliferação de uma prática maliciosa, hoje banalizada, que impede a livre concorrência.

A busca, pela Google, de lucro maior ainda não pode importar em tripúdio do direito de terceiros que não contratem a primazia na listagem que o instrumento (AdWords) oferece à visibilidade geral dos consulentes, *rectius* consumidores. Que a gigantesca empresa crie meios, contrate funcionários, para subsidiá-la a evitar danos às marcas de terceiros.

Embora não se deva, em Direito Comercial, de modo geral, recorrer-se à boa-fé do art. 422 do Código Civil, como explica a Professora PAULA A. FORGIONI (Contratos Empresariais, pág. 99), em certos casos, isto é impositivo. Este é um deles.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A respeito, remeto-me a THAYS LEITE TOSCHI, que, enfatizando a importância de “[u]m bom e ético ambiente comercial” como “condição precípua para efetivo e verdadeiro progresso econômico e social”, mostra que esse sentido ético é que justifica, essencialmente, a proteção aos sinais distintivos dos comerciantes e a repressão à “concorrência desleal praticada por meio de atos confusórios” (Ética e Propriedade Industrial, in Propriedade Industrial vinte anos da Lei 9279/96, obra coletiva, de sua coordenação, conjuntamente com EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO, págs. 167/168).

Não se pode, absolutamente, dizer “bom e ético ambiente comercial” este, que a Google explora, e no qual, vendendo a possibilidade de uns concorrentes ligarem seus nomes aos de outros, promove uma confusão generalizada. Quer-se encontrar um nome, uma marca, acham-se outros, às vezes uma dezena de outros, antes. Às vezes é só na segunda, ou na terceira página de consulta que o nome digitado na verdade está.

Com estas considerações, adiro aos bem lançados votos vencedores, negando provimento à apelação.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CESAR CIAMPOLINI**  
4º Juiz



Voto nº 24835

Apelação Cível nº 1016104-20.2018.8.26.0196

Comarca: Franca

Apelante: \_\_\_\_\_)

Apelado: \_\_\_\_\_

## DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

5º Juiz

I) Respeitado o entendimento dos Exmo. Sr. Relator sorteado, Desembargador Azuma Nishi, o meu voto converge com o voto do Exmo. Sr. 2º Juiz, Desembargador Fortes Barbosa, bem como com os votos dos Exmos. Srs. Desembargadores Pereira Calças e Cesar Ciampolini, que me antecederam para, também, negar provimento ao recurso.

II) Com efeito, tenho votado conforme a maioria, em casos envolvendo o *Google Adwords*.

Os atos ilícitos, como a prática de concorrência desleal, não podem ser acobertados sob o pretexto de garantir a livre manifestação do pensamento e a livre iniciativa, sob pena de se tornar morta a letra da lei, que tem seu fundamento também em direitos fundamentais (CF, art. 5º, XXIX), gerando caos e insegurança jurídica. O aproveitamento parasitário deve ser combatido severamente, em todos os seus aspectos e formas e plataformas (físicas e virtuais/eletrônicas).

Interessante transcrever a lição de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias (**Publicidade e Direito**, 3ª edição, Ed. Saraiva, 2018, pp. 387/389), que utiliza *AdWords* como exemplo de 'propaganda comparativa':

“Nessa linha, José Massaguer, ao discorrer sobre a publicidade comparativa, **faz uma interessante distinção entre a *publicidade comparativa em sentido estrito***, que tem por finalidade ressaltar a maior conveniência ou vantagens da própria oferta em relação à de terceiros, **daquelas outras publicidades que também fazem alusão a terceiros**, porém sem efetuar uma comparação entre suas atividades ou entre seus produtos e serviços, ao que se denominada tradicionalmente pela



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

doutrina espanhola de *publicidade alusiva*. Esta última (“**publicidade comparativa sem comparação**”) comportaria os casos em que a comparação ser apenas para *equiparar* o anunciante ou os seus bens aos bens do concorrente, estes últimos particularmente conhecidos pela sua destacada qualidade, exclusividade, singularidade ou fama entre o círculo de destinatários das mensagens realizadas.

Para o jurista espanhol, e, por certo, para grande parte da doutrina, tais situações comportariam um aproveitamento indevido da reputação alheia, pois serviriam ao empresário anunciante para obter de antemão (sem prévia experiência de consumo e sem prévia introdução no mercado), em benefício da própria oferta, a impressão que no mercado se tem destes terceiros e de sua oferta e, especialmente, para transferir diretamente ao anunciante, ou aos seus bens ou serviços, as representações positivas de toda ordem que o público associa à pessoa a quem se refere a publicidade, com a conseqüente economia (efetiva ou potencial) dos custos que teriam sido necessários para que no mercado se fixasse essa mesma imagem positiva do anunciante. **Conclui o autor que tal prática (parasitária) ensejaria o aproveitamento indevido dos esforços desempenhados pelo terceiro que suporta a equiparação pública da qualidade de sua marca ou de seus produtos com os produtos da empresa anunciante.**

Parece-nos correta a posição de Massaguer, pois a marca é um elemento fundamental a viabilizar o reconhecimento pelos consumidores da qualidade dos produtos e serviços adquiridos e já consolidados no mercado, não sendo correto que um terceiro, para introduzir o seu produto no mercado, se utilize do nome e da reputação obtida pelos esforços do concorrente, “**simulando**”, **por assim dizer, uma comparação que, em verdade, apresta-se tão somente com um efeito parasitário.**

**Assim, a priori, não nos parece correto afirmar que, a despeito de uma informação aos consumidores, possa o concorrente valer-se dos esforços e investimentos alheios para justificar a sua entrada ou consolidação mais rápida do mercado.** Podem surgir situações, no entanto, em que, do exame do caso concreto e tendo em vista as peculiaridades do mercado e do produto envolvido (somente mensuráveis e avaliáveis caso a caso), um eventual referência aos produtos da concorrência, ainda que sem efetuar uma efetiva comparação, possa se mostrar justificada. Esta hipótese, porém, será sempre a exceção, e deverá ser avaliada com muita cautela pelo julgador, sob pena de se abrir espaço para perigosas condutas oportunistas e parasitárias”. (destaquei em negrito)

O que se observa é uma relativização do direito à marca com a *internet*, mostrando-se oportuna a lição de Denis Borges Barbosa (**Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica**, Ed. Lumen Juris, 2017, pp. 12/13, item 2.1.3) escreve:

“Para que servem as marcas?

Como mencionado, a marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serviria, em princípio, para identificar a sua origem e



## PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

distinguir a atividade empresarial em face dos competidores. Usada como propaganda (ou mais precisamente na *publicidade*), além de poder também identificar a origem e distinguir a oferta do agente econômico entre as demais, deve incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Disto decorre uma clássica justificativa do sistema de marcas, a de que a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário. Assim, apropriada pelo sistema jurídico em favor de seu titular, a marca se destina a assegurar o investimento no valor concorrencial da imagem que a atuação específica da empresa, identificada pelo signo, adquire junto aos consumidores.

Em segundo lugar, a marca deve garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido”.

E o mesmo ilustre doutrinador, quando comenta a questão da *propaganda comparativa* (p. 357, item 8.3.2.1) mostra os seus exatos limites, envolvendo a questão de eventual prejuízo distintivo, de modo que, conjugado a lição de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias, não há como se superar a questão do aproveitamento parasitário.

No mesmo sentido, precedentes recentes desta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial:

“Concorrência desleal. Ação cominatória, cumulada com pedidos de índole indenizatória, pela qual a autora visa a impedir a utilização conjunta de sua marca “Arteres” com a palavra “estojo” como chave de anúncios de internet contratados por meio do serviço “Google Ads”. Decisão deferindo tutela de urgência. Agravo de instrumento da corre Google Brasil Internet Ltda., com pedido subsidiário de permissão apenas da palavra “estojo”.

Comprovação de que o primeiro resultado da pesquisa conduz a marca concorrente da autora. Conduta caracterizadora de concorrência desleal, podendo ocasionar confusão entre os usuários. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Pretensão subsidiária de uso da palavra “estojo”, isoladamente. Na medida em que a decisão agravada não o proibiu, neste ponto, falta interesse recursal à agravante.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento de que se conhece em parte e a que, na parte conhecida, se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 2011902-18.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 24/6/2020)

“Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Concorrência desleal. Ação de obrigação de não fazer (abstenção do uso) cumulada com reparação de danos. Contratação de serviço conhecido como “Google Adwords”, para divulgar negócio. Utilização de marca alheia em



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pesquisa. Possibilidade de desvio de clientela. Cabimento de tutela antecipada. Agravo a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 2034011-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 29/5/2020)

Ou seja, a agravante explora a marca dos agravados, estimulando a atividade parasitária ao obter vantagem econômica, quando vende a marca de outrem (no caso, os agravados) para o seu contratante também explorar a marca estabelecida, desestimulando as atividades criativas que se convertem em marcas, inventos e outras criações, com proteção constitucional (CF, art. 5º, XXIX), fundamental para garantir e estimular a livre iniciativa.

IV) Com essas observações, respeitada o entendimento em contrário, acompanho o Exmo. Sr. Desembargador 2º Juiz e a douta maioria, para, também, negar provimento à apelação.

**ALEXANDRE LAZZARINI**

**5º Juiz**

(assinatura eletrônica)

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes

assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	9	Acórdãos Eletrônicos	MARCELO FORTES BARBOSA FILHO	1249A0DE
10	20	Declarações de Votos	EDUARDO AZUMA NISHI	129DE6DB
21	23	Declarações de Votos	MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALCAS	1290E456
24	28	Declarações de Votos	CESAR CIAMPOLINI NETO	12935935
29	32	Declarações de Votos	ALEXANDRE ALVES LAZZARINI	1299A35C

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1016104-20.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.