



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000996913

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1007078-04.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante VISION FLEX FORROS E DIVISÓRIAS LTDA, são apelados NEOCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.

São Paulo, 20 de dezembro de 2017.

Claudio Godoy
Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL

Processo n. 1007078-04.2016.8.26.0152

Comarca: Cotia – SP

Apelante: VISION FLEX FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.

Apelada: NEOCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA.

Juiz Dr. Seung Chul Kim.

Voto n. 16.764

Propriedade industrial. Vinculação do sítio eletrônico da apelante à marca da apelada. *Link patrocinado*. Tutela devida para vedar o direcionamento do usuário. Proteção à marca e vedação à concorrência desleal. Danos morais. Ocorrência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença (fls. 185/188) que julgou parcialmente procedente ação cominatória, cumulada com reparação de danos, para tornar definitiva a tutela antecipada deferida em favor da autora apelada, proibindo a vinculação da expressão “*Neocom*” ao sítio eletrônico da ré, bem assim para condená-la ao pagamento de indenização de R\$ 15.000,00, com correção desde a data da constatação do ilícito, em 21 de junho de 2016, e juros de mora desde a citação.

Sustenta a vencida, em sua irresignação, que a expressão “*Neocom*” é nome genérico que determina o produto, conforme se extrai de lista do sítio eletrônico <http://tudibao.com.br/2012/03/marcas-genéricas.html>; que a palavra *Neocom* é referência no segmento de divisórias



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sanitárias, constituindo “*marca sinônimo*” do ramo de atividade; que o uso da palavra-chave “*Neocom*”, vinculando-a ao seu sítio eletrônico, não trouxe qualquer prejuízo à autora, que não demonstrou a existência de reclamações de consumidores ou perdas financeiras.

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório.

A sentença não merece reparo.

Como bem observou o Magistrado de primeiro grau, é incontroverso e provado por ata notarial (fls. 31/32) e diversos outros documentos (fls. 33/39) o uso do termo “*Neocom*” no sítio eletrônico de buscas da *corré* Google para direcionar as pesquisas dos usuários ao sítio eletrônico da ré apelante.

Tal expressão, registrada perante o INPI como marca da apelada (fls. 25/30), não é uma expressão comum, e tampouco se pode inferir que se refira ao mercado de divisórias sanitárias como um todo.

Como observa Newton Silveira, não caracteriza a marca “*o nome do próprio produto ou outros nomes ou sinais que genérica e usualmente são empregados em relação ao produto sem com isso implicar em distinção entre uns e outros da mesma espécie e gênero.*” (*Curso de Propriedade Industrial, RT, p. 20*). Mas, no caso, não se cuida de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

um sinal que seja costumeiramente empregado para designar característica do produto, mesmo conforme seu uso corriqueiro, desde que, na verdade, o que se identifica com a marca é o produto da autora, por ela desenvolvido e sob a proteção dos artigos 130 e seguintes do Código de Propriedade Industrial.

A rigor, e este parece ser o dado relevante, a identificação decorrente da expressão “*Neocom*” é a do produto da autora apelada, sendo necessário que se a tutele diante da utilização desautorizada por terceiros.

O sítio eletrônico utilizado pela apelante para caracterizar a marca “*Neocom*” como sendo genérica (fls. 193) a tanto não se presta porque labora juízo que lhe é estranho, afeto ao INPI, que considerou, como comprovam os documentos de fls. 25/30, a expressão “*Neocom*” apta a ser registrada. E sem ação própria a invalidá-lo, de resto da competência da Justiça Federal, não se lhe recusam os efeitos próprios. Ou seja, enquanto hígido o registro, digna de tutela a proteção à marca da autora apelada.

Depois, ainda assim não fosse, haveria de todo modo a concorrência desleal que se estabelece mediante a conduta da ré, de sorte a criar potencial confusão entre as empresas e perante o consumidor.

Enfim, por estar demonstrado em ata notarial (fls. 31/32) e outros documentos (fls. 33/39) que a apelante se valeu da marca da apelada para promover seu próprio sítio eletrônico, não se enxerga qualquer fundamento para a reforma da sentença. E, mais, em casos como o presente, de desvio de clientela e concorrência desleal por meio do uso de *link*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

patrocinado, reputa-se seja mesmo devida a indenização extrapatrimonial.

Em primeiro lugar, uma vez demonstrado que, mediante palavra-chave que usurpa elementos imateriais da autora, a ré fazia direcionar para seu *site* clientes que digitavam na busca expressão integrante de marca mista e nome de domínio da concorrente, não se supõe haja como afastar a potencialidade, posto que diversos os sítios, de confusão do usuário, imaginando tratar-se de material de mesma origem e, com isso, diluindo-se a marca ou depreciando-se a imagem profissional da vítima.

Bem a este propósito, colhe-se de precedente a observação de que semelhante conduta, igualmente envolvendo caso de link patrocinado, “*significa que, de forma moralmente lesiva, não só desviando a clientela, mas usando o nome da autora para a venda de produtos próprios, (se) acaba por denegrir a ‘honra profissional’ de que fala o professor Sérgio Cavalieri Filho, entendida como ‘o valor social da pessoa perante o meio social onde exerce sua atividade’ (Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., Atlas, p. 94).*” (TJSP, Ap. civ. n. 006132-39.2009.9.26.0065, rel. Des. Francisco Loureiro).

Depois, igualmente não se considera deva fugir da consideração ao deslinde de hipóteses, como a presente, de tão clara conduta de concorrência desleal, a função também dissuasória ou preventiva que hoje assume a indenização moral. Neste sentido, o dano moral cumpre um papel também profilático, de desestímulo ao ofensor ou de condutas ofensivas que se revistam de real gravidade, como na espécie se considera ocorrido. A propósito, lembra Fernando Noronha que a própria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, além daquela reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que também quer *preventiva* (in **Desenvolvimentos Contemporâneos da Responsabilidade Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761. março 1999. p. 31-44**). Na mesma esteira, ainda que à luz de sistema diverso, acentuam G.L. Williams e B.A. Hepple que a indenização, em casos como o presente, nos quais havidos danos que chamam de exemplares, serve a preservar a força do direito e a constituir um sistema de prevenção (in **I fondamenti del diritto dei “torts”**. Trad. Mario Serio. Ed. Scientifiche Italiane. Camerino. 1983. p. 52-53).

Bem nesta esteira a advertência, em outro precedente tratando do *link patrocinado*, com indevida apropriação, como palavra chave, de nome ou marca alheia: “*já é hora de evoluir na verificação do dano moral, presumindo-o quando for flagrante o uso do nome e da marca alheias, sob pena de desvalorização irreparável do investimento e do zelo do seus titulares, raramente indenizados pela falta da prova da lesão extrapatrimonial, em, severo detrimento da força moral que deve ter um nome ou uma marca. E, em última análise, em prejuízo grave do consumidor que, como no caso, procura na internet pelo nome da autora e é direcionado para o site da ré. Simples assim...*” (TJSP, Ap. civ. n. 0010163, rel. Des. **Maia da Cunha, j. 28.08.2012**)

Enfim, concedendo dano moral em hipóteses análogas à presente, vale conferir:

“Propriedade industrial. Ação de preceito cominatório cumulada com indenização por danos morais. Marca. Comprovação da titularidade do registro da marca pela autora. Propriedade da marca conferida pelo efetivo registro junto ao



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

INPI. Vinculação indevida de marca em “link patrocinado”, serviço de publicidade contratado para divulgação de produtos em site de buscas na internet. Concorrência desleal. Configuração. Desvio de clientela. Empresas que exercem atividades no mesmo segmento empresarial. Impossibilidade de coexistência. Inteligência dos artigos 124, XIX e 129 da Lei nº 9.279/96. Dever de indenizar caracterizado. Artigo 209 da Lei nº 9.279/96. Danos morais. Valor. Arbitramento. Observância do princípio da razoabilidade e da finalidade desestimuladora de condutas como as da espécie, sem causar o enriquecimento ilícito do lesado. Reconvencão. Ausência de prova do registro da marca pela reconvinte. Artigo 333, I do Código de Processo Civil. Ação principal procedente e improcedente a reconvencão. Apelação da autora-reconvinda provida e desprovida a da requerida-reconvinte.” **(Apelação 0000856-38.2012.8.26.0003, Rel. José Reynaldo, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 05/05/2014)**

“Obrigação de não fazer c.c. reparação de dano. Uso do nome empresarial da autora como palavra-chave de link patrocinado contratado pela ré. O consumidor que faz uma busca na internet pelo nome da autora é direcionado para o site da ré. Concorrência desleal caracterizada. Determinação para que a ré se abstenha da conduta, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00. Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que advém da violação da marca e da concorrência desleal, não ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento e podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença. Imperiosidade de pagamento do que pagaria se tivesse adquirido o licenciamento para uso da marca da autora. Quantum que se apurará em execução nos termos do art. 210, I a III, da Lei nº 9279/96. Dano moral que, tanto quanto o material pelo uso parasitário da marca, é presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em benefício do consumidor. Teoria do “ilícito lucrativo” mencionada em embargos infringentes em que prevaleceu a tese sustentada. Arbitramento em R\$ 50.000,00 que se ajusta aos parâmetros da jurisprudência.”
Recurso provido.” (Apelação 1103462-93.2013.8.26.0100,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rel. Maia da Cunha, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/07/2015)

“Obrigação de não fazer c.c. reparação de dano moral. Uso do nome empresarial da autora como palavra-chave de link patrocinado contratado pela corré ODONTOPREV junto ao site de busca mantido pelo corréu Google. O consumidor que faz uma busca na internet pelo nome da autora é direcionado para o site da corré ODONTOPREV, que atua no mesmo ramo da requerente. Legitimidade passiva do Google, pois mantém relação contratual com a correqueira para a utilização do sistema. Eleição, de método impediante de controle prévio, acarreta responsabilidade do Google acerca de eventuais prejuízos causados a terceiros, sobretudo porque a contratação do aludido programa confere-lhe retorno pecuniário. Direito do depositante à proteção da marca. Artigo 130, III, da Lei 9279/96. Concorrência desleal caracterizada. Determinação para que os corréus se abstenham da conduta, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00. Danos morais devidos e oriundos da ilicitude que advém da violação da marca e da concorrência desleal. Prejuízo presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizada para prestígio da marca e do nome e em benefício do consumidor. Teoria do “ilícito lucrativo” mencionada em embargos infringentes em que prevaleceu a tese sustentada. Danos morais que devem ser diminuídos e arbitrados em R\$ 50.000,00 de modo a se ajustar aos parâmetros da jurisprudência. Recurso provido em parte para tanto.” **(Apelação 0218907-50.2011.8.26.0100, Rel. Maia da Cunha, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13/07/2016)**

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços de internet. Link patrocinado. Serviço contratado para divulgar negócios. Concorrência desleal. Desvio de clientela ao utilizar marca não configurado. Cancelado o serviço quando notificado pela autora. Dano material não comprovado. Dano moral presumido. Sumula 227 do STJ. Recurso provido em parte.” **(Apelação 0042679-66.2010.8.26.0001, Rel. Teixeira Leite, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 12/09/2013)**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANO. Uso da marca da autora como palavra chave de link patrocinado contratado pela ré. O consumidor que faz uma busca na internet pelo nome da autora é direcionado para o site da ré. Uso parasitário da marca. Dano material. Liquidação de sentença. Dano moral presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em benefício do consumidor. Arbitramento em R\$20.000,00 que se ajusta aos parâmetros da jurisprudência. - Recurso da ré provido em parte. - Recurso da autora não provido.” **(Apelação 1041312-76.2013.8.26.0000, Rel. Enio Zuliani, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 30/09/2015)**

“MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANO. LINK PATROCINADO. Uso da marca da autora como palavra chave de link patrocinado contratado pela ré. O consumidor que fazia uma busca na internet pelo nome da autora obtinha como resposta, dentre as opções, o site da requerida. Uso parasitário da marca. Dano moral presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado. A quantia de R\$ 50.000,00 está adequada aos parâmetros do art. 944, do CC, o que justifica sua preservação. Não provimento.” **(Apelação 1015330-08.2015.8.26.0224, Rel. Enio Zuliani, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 18/05/2016)**

“MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO. LINK PATROCINADO. Uso da marca da autora como palavra chave de link patrocinado contratado pela ré. O consumidor que fazia uma busca na internet pelo nome da autora obtinha como resposta, dentre as opções, o site da ré. Uso parasitário da marca. Dano moral presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado. Não comprovação de danos materiais. Provimento em parte, para determinar a abstenção do uso da marca da autora e fixar dano moral em R\$ 20.000,00, que se



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ajusta aos parâmetros da jurisprudência. Sucumbência recíproca e honorários fixados em 20% do valor da condenação para cada qual.” (Apelação 0175492-17.2011.8.26.0100, Rel. Enio Zuliani, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13/07/2016)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já se decidiu que *"o uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade."* (STJ, Resp. n. 510.885/GO). De mesmo sentir arestos do Tribunal de Justiça do Estado: TJ-SP, Ap. civ. n. 0105798-48.2003.8.26.0000, j. 22.03.2011; 9279084-35.2008.8.26.0000, j. 22.03.2011.

Mais recentemente, aquela Corte Superior expressou que, *"no caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano."* (STJ, Resp. n. 710.376/RJ, j. 15.12.2009; ver ainda: Resp. n. 662.117/MG, j. 25.11.2008)

Ante o exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO** ao recurso, deixando-se de majorar a verba honorária porque já arbitrada no máximo.

CLAUDIO GODOY
relator