



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1004133-55.2020.8.26.0006**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Concorrência desleal**
 Requerente: **DSK Comercio de Colões e Producoes Cinematograficas - Eireli**
 Requerido: **Kyodai Comercial Ltda (Kenko Patto), na pessoa da sócia Ana Tiekó Kuamoto Yoshida e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI**

Vistos.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios aos patronos dos réus, que fixo em R\$ 5.203,07, metade para cada, por ser exíguo o valor da causa que serviria de base à estimativa da verba, e o faço fundado no novo §8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/22 [§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.], levando em consideração, pois, o valor mínimo da tabela da OAB/SP para ações de rito comum de natureza contenciosa, atualizável o montante pela Tabela Prática do TJSP a contar da decisão que a fixou.

Cuida-se de ação de rito comum proposta por BIOMEDYCUR
 COMÉRCIO DE COLCHÕES TERAPÊUTICOS - EIRELI - EPP contra KYODAI

1004133-55.2020.8.26.0006 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

COMERCIAL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., na qual formula pedidos condenatórios.

A autora é titular da marca "PILLOWMED" nas formas nominativa e mista perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial [INPI].

Ocorre que descobriu, ao realizar pesquisa com a marca no site de buscas *Google*, que a requerida dela se vale como palavra-chave nos mecanismos *Google Ads* e *Google Shopping*, além de anunciar em seu próprio site, mesmo não sendo vendedora autorizada.

Alegando, pois, concorrência desleal, postula a autora condenação das réis a se absterem de usar/vincular a palavra-chave "PILLOWMED" em qualquer anúncio de produtos e/ou campanhas publicitárias dos sites de titularidade da ré e nos mecanismos *Google Ads* e *Google Shopping*, além do pagamento de danos morais.

Com a inicial, vieram procuração e documentos de fls. 22/34.

A autora promoveu o acerto do polo ativo para a DSK COMÉRCIO DE COLCHÕES E PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI, por ser a cessionária da marca "PILLOWMED" junto ao INPI.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Citada, a GOOGLE ofertou a contestação de fls. 73/121, na qual aduziu inexistir violação de direitos por ela, em qualquer dos mecanismos, porque não há confusão do consumidor pelos anúncios de terceiros que se valem de palavras-chave dos concorrentes. Com base nisso, refutou a violação de marca alheia, já que nenhuma de suas funções estaria a ser prejudicada, e a prática de concorrência desleal, diante da ausência de dolo em enganar, ludibriar, confundir os consumidores. Especificamente no caso concreto alegou não ter restado demonstrado o uso da marca no mecanismo *Google Shopping*. Juntou documentos a fls. 122/199.

Réplica a fls. 227/244.

Citada, a KYODAI COMERCIAL apresentou a contestação de fls. 290/300, onde sustentou ser legítima a utilização do mecanismo *Google Ads*, bem como refutou a ocorrência de dano moral.

Réplica a fls. 317/324.

Eis a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

É caso de julgamento no estado, considerando-se a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

desnecessidade de produção de outras provas além dos documentos já juntados aos autos, tratando-se, ademais, de matéria de direito.

No mérito, os pedidos formulados pela autora são improcedentes.

O certificado de registro de marca juntado a fls. 26 demonstra que a autora é titular da marca "PILLOWMED" nas formas mista e nominativa.

Resta, pois, a análise da regularidade e possibilidade de um terceiro dela se valer no mecanismo denominado "Google Ads", ofertado pela GOOGLE, seja sob o aspecto da violação marcária ou da concorrência desleal, mas não sem antes se traçarem algumas considerações acerca do mecanismo em si.

Nos sites de busca, quando o internauta realiza pesquisa por palavras, surge a publicidade relacionada ao objeto da pesquisa, como opção ao produto ou serviço inicialmente visado. O principal mecanismo de veiculação da publicidade é aquele da GOOGLE, através do sistema *Google Ads*.

A publicidade no *Google Ads* é uma forma de link pago ou patrocinado, consistindo esse como um caminho "colocado em lugares estratégicos do site de busca, normalmente acima da busca orgânica, ou na sua



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lateral direita. Usualmente, os mecanismos de busca são remunerados quando os internautas clicam nos links patrocinados, forma de remuneração conhecida como CPC, ou custo por clique. [...] A parte comercial resulta do modo de ranqueamento dos anúncios numa página de resultados de busca. Ao passo que os resultados de busca orgânica são ranqueados com base em algoritmos do buscador que tentam fornecer os resultados mais relevantes ao internauta, os resultados de busca patrocinada são ranqueados com base em um leilão de dois critérios: aparece no topo o anúncio de quem paga mais (quem dá o maior lance ou 'bid', no jargão publicitário) e tem a melhor qualidade de conteúdo.", como relatou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em processo perante si instalado para apuração de eventual prática anticoncorrencial pela Google com seu mecanismo *Google Ads*¹.

A seleção da publicidade também é definida pelo pagante do mecanismo:

Por outro lado, o serviço de referenciamento remunerado «AdWords» do Google permite a qualquer operador económico, mediante a selecção de uma ou de várias palavras-chave, fazer aparecer, em caso de concordância entre essa ou essas palavras-chave e a palavra ou palavras constantes da pesquisa dirigida pelo internauta ao motor de

¹ NOTA TÉCNICA Nº 16/2018/CGAA2/SGA1/SG/CADE. PROCESSO Nº 08700.005694/2013-19. REPRESENTANTE: CADE EX OFFICIO. REPRESENTADOS: GOOGLE INC. E GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Itens 25 e 30.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

busca, uma hiperligação promocional para o seu sítio. Esta hiperligação promocional aparece na rubrica «hiperligações patrocinadas», no lado direito do ecrã, à direita dos resultados naturais, ou na parte superior do ecrã, por cima dos referidos resultados.²

Em síntese, alguém paga à GOOGLE para, sempre que se realizar uma pesquisa no buscador por certas palavras [inclusive marca alheia], aparecer o seu site num anúncio antecedente a quaisquer outros, inclusive o site oficial da marca caso essa seja uma das palavras vinculadas e haja sido utilizada na busca. E a finalidade precípua do mecanismo é enaltecer a marca do terceiro, ao figurar em primeiro plano nos resultados da busca por certas palavras previamente definidas pelo contratante do serviço, podendo estar dentre elas a marca de outra pessoa, na tentativa de seduzir o consumidor a entrar no primeiro site que visualize para comprar seus produtos ou serviços, em detrimento daqueles vinculados à própria marca que teria servido de critério de pesquisa [isso, obviamente, quando a marca houver sido definida como palavra vinculada]. É evidente, pois, que se visa ao lucro e se adota a ferramenta como uma estratégia comercial.

² Acórdão do processo C-323/09 do Tribunal de Justiça da União Europeia, Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd., item 10. Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0323&qid=1659056420051>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Pois bem. Se existe a vinculação de marca alheia, há violação ao direito de propriedade conferido pelo registro de marca ou a prática de concorrência desleal? E a resposta para ambas as questões – em mudança parcial de entendimento deste Juízo – é negativa.

No tocante à marca, é certo que estabelece o art. 129 da LPI o direito de propriedade a partir do registro [*"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, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148."*]. Contudo, tal direito de propriedade há de ser considerado em face das funções jurídicas da marca, ou seja, da própria razão de sua existência e proteção, as quais estão descritas no art. 123, I, da LPI:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, baseado no citado art. 123, I, da LPI, conceitua marca como "[...] *um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa .”³. Portanto, são funções das marcas (i) identificar produto ou serviço de outros semelhantes disponíveis no mercado; e (ii) assegurar a origem de produto ou serviço.

Eis a razão de existência da propriedade marcária, a qual não é absoluta, assim como não é absoluto qualquer direito de propriedade, que necessita sempre atender a fim social, tal como disposto no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.

Aliás, ainda na seara constitucional, o mesmo art. 5º, no inciso XXIX, garante “aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”, no entanto, considerando-se “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Com isso se quer dizer que a propriedade marcaria há de observar o interesse social e andar aliada ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, novamente tirando-lhe o caráter absoluto.

Diante desse cenário, por que o uso por um concorrente de marca nominativa no mecanismo *Google Ads* não se configuraria violação à

³ [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O_que-%C3%A9-marca)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

propriedade marcária? Porque tal conduta não atenta contra as funções jurídicas da marca, já que inexistente confusão de produtos ou serviços – diante da destacada palavra “ANÚNCIO”, que antecede o link patrocinado – e porque o concorrente não se imiscui no produto da marca utilizada, afetando-lhe a origem.

Em outros termos, o uso da marca alheia fica restrita a um ambiente que sequer chega ao consumidor, pois não há sua divulgação pelo concorrente, que veicula, sim, a sua própria marca e produtos. E, nessa linha, o concorrente não agride os produtos e serviços sob denominação de certa marca, tampouco prejudica o mercado consumidor, que sabe diferenciar o que é anúncio dos resultados orgânicos das buscas; existe apenas exercício da concorrência, com a oferta de outras alternativas ao internauta.

A concorrência, então, revela-se como o cerne do interesse social a balizar a propriedade marcária diante de suas funções: na balança entre a concorrência e o absolutismo da propriedade, há de prevalecer a primeira, porque a segunda não resta prejudicada, repita-se, pela ausência de ataque à marca e ao consumidor.

Posto esse panorama, fica fácil a resposta à segunda indagação, se haveria prática de concorrência desleal, e a resposta é, evidentemente,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

negativa.

A Lei nº 9.279/96 não define o que seriam atos de concorrência desleal na esfera cível, valendo-se os operadores do direito do art. 195 que descreve condutas tipificadoras do crime de concorrência desleal, servindo de parâmetro no campo da responsabilidade civil para se definirem atos e comportamentos anticoncorrenciais.

Do extenso rol do art. 195, seriam atos de concorrência desleal aqueles em que o sujeito se vale de meios para confundir o consumidor, leva-lo a erro, provocar descrédito de certa marca, produtos ou serviços ou desestabilizar a estrutura do concorrente. Veja-se que sempre há um elemento volitivo doloso, com a finalidade de prejudicar, danificar o concorrente. E isso não se verifica na ferramenta "Google Ads", definitivamente.

Por certo existe a intenção de atrair os consumidores a adquirirem via online produtos e serviços concorrentes, mas inexistente a vontade de confundir ou por em descrédito a marca alheia, num típico ato de concorrência desleal. E isso porque o site que se vale do "Google Ads" vem precedido da palavra "ANÚNCIO", em destaque, de forma a não provocar confusão no consumidor.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Assim, um sujeito de mediano entendimento é capaz de identificar que o site anunciado não vende os mesmos produtos da marca buscada, podendo optar pelo site oficial logo abaixo.

Esse detalhe é crucial, na visão deste Juízo, para a descaracterização do “Google Ads” como prática de concorrência desleal.

Na linha de tudo o que dito acima, tem-se o Tribunal de Justiça da União Europeia, que decidiu, na interpretação unificadora do direito comunitário da propriedade industrial, pela regularidade da prática, por considerar inexistir violação à marca ou concorrência desleal, ausentes tentativa de confusão, imitação, degradação ou diluição da marca chamariz da pesquisa. Confirmam-se, pois, as conclusões do acórdão prolatado em caso paradigma Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd. [processo C-323/09], advindo da High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1570130802428&uri=CELEX:62009CJ0323&print=true>]:

Os artigos 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 e 9.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

comunitária devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca está habilitado a proibir um concorrente de, a partir de uma palavra chave idêntica a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, fazer publicidade a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca está registada, quando esse uso for susceptível de prejudicar uma das funções da marca. Tal uso:

- prejudica a função de indicação de origem da marca quando a publicidade exibida a partir da palavra chave não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços identificados pelo anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro;
- não prejudica, no âmbito de um serviço de referenciamento com as características do que está em causa no processo principal, a função de publicidade da marca, e – prejudica a função de investimento da marca se perturbar de maneira substancial a utilização, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputação susceptível de atrair e de fidelizar consumidores.

2) Os artigos 5.º, n.º 2, da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca que goza de prestígio está habilitado a proibir um concorrente de fazer publicidade a partir de uma palavra chave



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

correspondente a essa marca que este concorrente, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no âmbito de um serviço de referenciamento na Internet, quando o referido concorrente tira assim indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade prejudica esse carácter distintivo (diluição) ou esse prestígio (degradação). Uma publicidade a partir de uma tal palavra-chave prejudica o carácter distintivo da marca comunitária (diluição), nomeadamente se contribuir para a desvirtuação dessa marca através da sua transformação num termo genérico.

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.

Em apertada síntese, a posição do Tribunal de Justiça da União Europeia é pela inexistência de violação à marca, quando não se verifique ataque a suas funções, bem como ausência de concorrência desleal se o consumidor puder distinguir que o anúncio não tem qualquer referência com o titular da marca.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Guardadas as devidas particularidades do direito comunitário e do brasileiro, fato é que as bases são as mesmas, e a questão, idêntica em ambos os locais.

Concluindo, entende o Juízo não haver violação à marca [em mudança de entendimento neste ponto] e prática de concorrência desleal.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da ação proposta por BIOMEDYCUR COMÉRCIO DE COLCHÕES TERAPÊUTICOS – EIRELI – EPP contra KYODAI COMERCIAL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., e extingo a ação com resolução do mérito, fundado no art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios aos patronos dos réus, que fixo em R\$ 5.203,07, metade para cada, por ser exíguo o valor da causa que serviria de base à estimativa da verba, e o faço fundado no novo §8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/22 [§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

de 10% estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.], levando em consideração, pois, o valor mínimo da tabela da OAB/SP para ações de rito comum de natureza contenciosa, atualizável o montante pela Tabela Prática do TJSP a contar da decisão que a fixou.

P.C.I.

São Paulo, 04 de outubro de 2022.

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