



Registro: 2020.0000809573

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 1048955-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e apelada PAG SEGURO INTERNET LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do art 942 do CPC, negaram provimento aos recursos, vencido o 3º desembargador que declara voto. Sustentaram oralmente os drs. Fernanda de Gouveia Leão OAB/SP 72601, João Marcos Gebara e Marco Vanin Gasparetti OAB/SP 207.221.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente e 3º juiz), RICARDO NEGRÃO (2º juiz), MAURÍCIO PESSOA (4º juiz) e ARALDO TELLES (5º juiz).

São Paulo, 29 de setembro de 2020

GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA



APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1048955-12.2018.8.26.0100

APELANTES: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADA: PAG SEGURO INTERNET LTDA.

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO

Ação de obrigação de fazer e não fazer (concorrência desleal) - Procedência, para determinar às rés que se abstenham do uso das marcas da autora como palavra chave de pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, determinando à ré Google que se abstenha de proceder a novas contratações de anúncios *adwords*, que utilizem as marcas da autora - Inconformismo dos réus Google e Mercadopago.com - Não acolhimento - A contratação do serviço Adwords vinculado a marca (nominativa) ou ao elemento nominativo de marca mista de outrem, pelos concorrentes, configura aproveitamento parasitário do poder atrativo da marca alheia quando há destaque do resultado da pesquisa e a alocação, em primeiro plano, dos anúncios contratados - Os réus atuam no mesmo segmento da autora e contrataram o serviço do apelante Google, para vincular seus *sites* aos resultados de buscas por elementos nominativos das marcas da autora - O destaque dado aos resultados patrocinados que se aproveitam dessa pesquisa, para divulgar produtos ou serviços no mesmo segmento, caracteriza uso parasitário da marca de outrem e configura ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei 9.279/96) - Precedentes das C. Câmaras Empresariais, deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recursos desprovidos.

VOTO Nº 32930

1 - Trata-se de sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer e não fazer (ato de concorrência desleal), acolheu a pretensão, "para determinar às corrés que se abstenham do uso das marcas da autora, '*moderninha*' e '*minizinha*' como palavra chave de



pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, ou seja, 'Leitor de cartões magnéticos' para utilização de cartões de crédito e/ou débito, determinando à ré Google Brasil Internet Ltda. que se abstenha de proceder à novas contratações do produto Google AdWords, que utilizem as marcas da autora como palavra chave de pesquisa". Confira-se fls. 1652/1660 e 1679.

Inconformadas, apelam os réus Google Brasil e Mercadopago.com.

O réu Google defende que não há ilicitude no uso da marca como palavra chave, em anúncios por intermédio da ferramenta *Google Ads*. Diz que esse tipo de publicidade visa oferecer aos consumidores opções de mercado, tal como ocorre com a propaganda comparativa. Ressalta que "a marca não é utilizada para identificar produtos ou serviços, não aparece na descrição do anúncio, não é capaz de gerar qualquer confusão, servindo apenas para disparar a veiculação do anúncio". Refuta a tese de concorrência desleal e destaca que, a par da incipiente jurisprudência pátria sobre o tema, "no exterior a questão já foi amplamente avaliada e discutida, sendo que os tribunais estrangeiros decidem pela legalidade do uso de marcas de terceiros para buscas no *Google Ads*". Discorre sobre o funcionamento da ferramenta *Google Ads*, para demonstrar a distinção dos resultados patrocinados e orgânicos, em pesquisas por expressões ou palavras chaves. Ainda, menciona que a posição dos resultados patrocinados (anúncios) depende de critérios de classificação (valor do lance, qualidade do anúncio, contexto da pesquisa e impacto esperado das extensões e formatos do anúncio). Diz que "os anúncios que contêm

marca alheia no próprio corpo são expressamente vedados pelos Termos do Google Ads, podendo ser restringidos pela Google (quando provocado extrajudicial ou judicialmente para tanto, com a sua localização inequívoca - URL)". Todavia, no caso, afirma que nenhum dos anúncios indicados reproduz as expressões *moderninha* e *minizinha* no corpo deles. Repisa que a parte adversa se utilizava do mesmo expediente, nos últimos seis anos, quando investiu milhões na contratação de anúncios com uso de marcas registradas pelos concorrentes, como palavras chaves para a exibição. Fala em *venire contra factum proprium*, excludente de ilicitude e violação da boa-fé objetiva, pelo PagSeguro (arts. 113 e 422, do CC, e art. 5º, do CPC). Entende que a marca não é uma propriedade absoluta, daí a possibilidade de uso por terceiros, como palavra chave em anúncios, em prol dos consumidores. Menciona que "Quando o Google Ads é corretamente utilizado, o anunciante não deve usar a marca do concorrente no corpo do anúncio. A marca serve apenas para disparar o anúncio, não aparecendo no anúncio em si. Ou seja, não faz um produto passar por outro". Cita pareceres de lavra de Cezar Peluso e Fábio Ulhoa Coelho. Aduz que não ocorre concorrência desleal quando a finalidade no uso de palavras chaves vinculadas a anúncios de terceiros é apenas comparativa. Também argumenta que "não faz nada diferente do que supermercados fazem há décadas. Faz isso em outro ambiente apenas - no ambiente virtual" e reforça que "se é lícita a publicidade comparativa entre marcas concorrentes nos moldes acima citados - na qual a menção da marca concorrente é feita de maneira ostensiva - deve ser igualmente admitida como lícita a comparação de marcas concorrentes por meio da ferramenta Google Ads, que garante opções ao usuário às buscas feitas na internet". Insiste na

ideia de que a r. sentença vai de encontro à jurisprudência estrangeira e aponta que o C. STJ já reconheceu que "é lícita a utilização de marca alheia em publicidade, sob pena de entrave ilegal à livre iniciativa e à livre concorrência, desde que (i) o consumidor não seja induzido em erro, causando confusão entre as marcas; e (ii) inexista depreciação da marca do concorrente". Por fim, no que respeita ao registro dos signos nominativos *moderninha* e *minizinha*, diz que "tais expressões - '*moderna*' , '*mini*' e suas formas no diminutivo - constituem termos que podem ser utilizados pura e simplesmente para descrever as qualidades do produto. Tratam-se, portanto, de termos '*empregado[s] comumente para designar uma característica do produto*'. Estas expressões são, portanto, irregistráveis como marca, nos termos do artigo 124, VI, LPI" (fls. 1682/1721).

O réu *Mercadopago.com* argumenta que a parte adversa busca fomentar a reserva de mercado e contrariar a livre concorrência. Em síntese, discorre sobre sua atuação como uma das maiores plataformas de pagamentos da América Latina e defende "a legitimidade na utilização dos serviços de AdWords da Google e a intenção em manter a concorrência saudável e justa entre os *players* de gerenciamento de pagamentos". Argumenta que o mesmo serviço era utilizado pelo *PagSeguro*, mediante contratação de anúncios vinculados à expressão *Mercado Point*, que é utilizada como marca para identificar o seu equipamento de pagamento móvel. Aduz que a solução adotada na r. sentença "configura violação à livre iniciativa e concorrência prevista nos artigos 1º, IV e 170, IV da Constituição Federal, além de afrontar a liberdade de expressão e de informação, na forma do artigo 220 da Constituição Federal, razão pela qual, a questão deve ser analisada pelo Poder Judiciário sob esse prisma". Também apresenta parecer favorável

à tese defendida. Aponta que é legítimo o uso de palavras chaves que integram a marca da parte adversa. Ainda, refuta a concorrência desleal e reforça os mesmos argumentos externados no recurso do litisconsorte passivo (Google), especialmente a higidez dos anúncios, como propaganda comparativa. Destaca que, "ainda que um consumidor acessasse os sites do PagSeguro ou do Mercado Pago por engano achando tratar-se do concorrente, há claras diferenças entre as suas formas de apresentação que impedem qualquer confusão apta a materializar um desvio de clientela, inclusive naquele consumidor mais desatento". Diz que o consumidor tem direito à livre escolha. Também ressalta que a conduta da parte adversa é contraditória, já que faz uso da mesma estratégia adotada pelos concorrentes e que agora questiona em juízo (fls. 2383/2418). Subsidiariamente, defende a aplicação da solução intermediária adotada no julgamento de recurso interposto nos autos, "*para inibir o Google de divulgar, em primeiro plano, links patrocinados (contratados e associados às expressões moderninha e minizinha), ou seja, realocando o anúncio para depois da exibição do resultado orgânico da pesquisa*" (fls. 2383/2418).

O preparo foi recolhido (fls. 1723/1724 e 2420), sendo os recursos contrarrazoados (fls. 2457/2476).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso fica, neste ato, recebido.

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença apelada.

2 - O apelado ajuizou a demanda, em litisconsórcio

com Universo On-line, em maio de 2018, contra provedor de aplicação (apelante Google), almejando concessão de tutela de urgência, para a remoção de anúncios contratados e vinculados aos termos *moderninha* e *minizinha*, bem como de pesquisas de correspondência ampla, modificada ou de frases ligadas aos signos *retro* indicados, com abstenção de comercialização de anúncios com uso desses termos.

O litisconsorte ativo foi excluído pela decisão a fls. 121 e, com a emenda da inicial, os litisconsortes passivos, entre eles o apelante MecadoPago.com, foram incluídos (fls. 167/175 e 200).

A r. sentença apelada acolheu as pretensões, ante a conclusão de que "a utilização desautorizada da marca da autora, *in casu*, torna evidente o desvio de clientela de forma irregular, caracterizando a concorrência desleal tipificada pelo artigo 195, inciso III, da Lei 9.279/96".

Os inconformismos não comportam acolhida.

O cerne da controvérsia reside em definir se viola ou não as garantias de proteção marcária o negócio jurídico firmado entre terceiros (contrato de publicidade denominado *Google Adwords*) mediante uso de elemento nominativo (como palavras chaves) de marcas alheias, para veicular anúncios de produtos ou serviços do contratante que atua no mesmo ramo de atividade, em ferramenta de busca (*Google Web Search*).

É incontroverso que, no curso da ação (item 62, a fls. 716 e documentos a fls. 119/120 e 723/724), o apelado obteve o



registro das marcas *moderninha* (mista) e *minizinha* (nominativa), circunstância que, nos termos dos arts. 129 e 130, da Lei 9.279/96, mitiga substancialmente o argumento repisado pelo apelante Google, de que não se trata de signos registráveis (art. 124, VI, da Lei 9.279/96).

É igualmente incontroverso que os litisconsortes passivos (o apelante MercadoPago.com e os réus Cielo S/A e SumUp Soluções de Pagamentos Brasil Ltda.) atuam no mesmo ramo de atividade do apelado e todos eles contrataram junto ao apelante Google o serviço *Adwords*, utilizando como palavras chaves os elementos nominativos das marcas do apelado como gatilho para exibir seus sites nos resultados de buscas e divulgar seu produto (máquina de cartão), na categoria gerenciamento de pagamentos.

Um dos argumentos repisados por ambos os apelantes é que "**a Apelada se utilizava do mesmo expediente que agora pretende coibir**: nos últimos **6 anos**, investiu aproximadamente **4 milhões de reais** na contratação de anúncios na ferramenta Ads, **utilizando marcas registradas pelos seus principais concorrentes** como palavras-chave para exibição de seus anúncios" (fls. 1696, das razões recursais do Google) e que "a aquisição de palavras de uso comum pelo AdWords da Google é prática contumaz de todos os *players*, inclusive do próprio PagSeguro, que pratica a mesma conduta sobre a qual fundamenta a acusação contra o Mercado Pago e os demais corréus" e que "pouco antes da propositura desta demanda, premeditadamente o apelado parou de comprar as palavras-chave do Mercado Pago **em uma mudança repentina de comportamento**" (itens 32 e 33, do recurso do MercadoPago.com, a fls. 2395/2396). No entanto,

ainda que a prática seja comum entre os concorrentes do mesmo segmento de mercado, isso não impede a análise judicial e, se configurada a deslealdade concorrencial, não tem densidade a tese de excludente de ilicitude ou violação da boa-fé objetiva, uma vez que eventuais ilicitudes nas estratégias de *marketing*, de parte a parte, devem ser repudiadas, sendo que os interessados podem buscar os meios próprios e adequados para inibi-las.

Ademais, o fato de a estratégia ser difundida no mercado não significa que está em conformidade com a livre concorrência, princípio positivado no art. 170, IV, da CF.

Aliás, com igual dimensão normativa, é garantido o direito à propriedade intelectual, especialmente a proteção "à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" (art. 5º, XXIX, da CF).

Embora, como regra, a proteção à marca mista não dê exclusividade ao uso do elemento nominativo, tal como ocorre com a marca nonimativa, a contratação do serviço *Adwords* vinculado a essa marca (nominativa) ou ao elemento nominativo de marca mista de outrem, pelos concorrentes, pode configurar aproveitamento parasitário do poder atrativo da marca alheia.

Isso ocorre quando há destaque do resultado da pesquisa e a alocação, em primeiro plano, desses anúncios contratados, o que ocorreu no caso concreto, conforme se tira da

leitura da ata notarial e anexos juntados a fls. 47/70, bem como se vê dos *prints* dos resultados de pesquisas com as palavras chaves *moderninha* e *minizinha* (fls. 74 e 76).

O argumento de que os resultados patrocinados não fazem expressa menção ou uso de marcas alheias não infirma a solução dada na r. sentença, pois o aproveitamento é indireto, já que o elemento nominativo da marca de terceiro é empregado como gatilho para divulgar produtos e serviços dos concorrentes.

Também não convence o argumento de que os elementos nominativos *moderninha* e *minizinha* são empregados comumente para designar características do produto (máquinas de cartão) divulgado. Isso porque, o aproveitamento desses elementos, pelos concorrentes da apelada (titular das marcas), é parasitário. Os réus atuam no mesmo segmento e contrataram o serviço do apelante Google, vinculando seus *sites* aos aludidos termos, com a plena ciência de que são elementos nominativos de marcas alheias, daí a ausência de boa-fé.

A respeito da mitigação da exclusividade do uso de marcas fracas ou evocativas, o C. STJ orienta que: "Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé." (REsp 1.582.179-PR, 3ª T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 09.08.2016).

Efetivamente, o destaque dado aos resultados

patrocinados (anúncios) que se aproveitam de pesquisas com palavras chaves de marcas alheias, para divulgar produtos ou serviços no mesmo segmento empresarial, em ambiente virtual, caracteriza uso parasitário da marca de outrem e configura ato de concorrência desleal, nos termos do art. 195, III, da Lei 9.279/96¹, visto que o intuito é desviar o objeto do resultado da pesquisa, para divulgar anúncios de resultados de produtos ou serviços concorrentes.

A situação é bastante distinta do que pretende evidenciar o apelante Google ao questionar se seria ilícito, em ambiente presencial, o consumidor chegar ao balcão procurando produto específico, e o preposto do estabelecimento lhe apresentasse, além do produto da marca solicitada, relação de produtos concorrentes (fls. 1705).

No serviço presencial, o consumidor tem a opção de recusar a apresentação ou exibição de produtos diversos do buscado, circunstância que não ocorre na pesquisa em ambiente virtual, ao menos nos moldes indicados a fls. 74 e 76, em que os resultados patrocinados (os anúncios pagos) se sobressaem àquilo que é efetiva e especificamente buscado.

Ainda, repisa-se, tendo em vista que o elemento nominativo da marca alheia é usado para evidenciar o produto ou serviço concorrente, a situação não pode ser equiparada à

¹ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

publicidade comparativa a que alude o art. 32, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária Códigos e Anexos², pois o objetivo substancial dos anúncios patrocinados é se aproveitar do alcance das marcas alheias e concorrentes, em vez de comparar características ou qualidades de produtos e serviços de mesma natureza.

Conforme externado na r. sentença, se o usuário do apelante Google efetuasse busca genérica por serviços ou produtos, por ex: "máquinas de cartão" ou "leitor de cartões magnéticos", poder-se-ia cogitar em publicidade comparativa nos resultados patrocinados dessas buscas, sem a necessidade de utilização de elemento nominativo de marcas concorrentes. Todavia, se o usuário busca produto ou serviço específico, usando como parâmetro da pesquisa o elemento nominativo desse produto ou serviço, é parasitário o aproveitamento dessa pesquisa para divulgar, em primeiro plano, resultados pagos de produtos ou serviços concorrentes.

A propósito, em artigo publicado por Edson Beas

² **Artigo 32** - Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:

seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;
tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;
a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;
não se caracterize concorrência desleal, depreciação à imagem do produto ou à marca de outra empresa;
não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;
quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.

Rodrigues Júnior, na Revista dos Tribunais, em novembro de 2015, intitulado "*Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca*",³ idêntica é a conclusão de que "é ilícito o recurso aos *links* patrocinados, quando o anunciante elege como palavra-chave signo correspondente à marca comercial de seu concorrente, com o objetivo de parasitar sua reputação e atrair, reflexamente, a clientela de outrem".

Outrossim, apesar da alegação de que é incipiente jurisprudência pátria sobre o tema, não se desconhece que o desfecho dado na r. sentença tem sido usualmente referendado pelas C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça:

"Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência - Cerceamento de defesa não verificado - Prova testemunhal - Desnecessidade - Associação indevida, pelo réu, do elemento nominativo 'dot cosméticos' ao seu nome de domínio www.progressivanaweb.com.br, através de serviço de 'links' patrocinados - Comprovação - Possibilidade de confusão e desvio de clientela - Concorrência desleal - Danos morais, 'in re ipsa', devidos - Sentença mantida - Honorários recursais - Fixação - Recurso desprovido." (Ap. 1002258-67.2018.8.26. 0120, 2ª CRDE, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 03.02.2020)

"DIREITO MARCÁRIO. Google Ads. Link patrocinado. Uso de

³

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.961.03.PDF

marca de concorrente como palavra-chave. Prática ilegal. Violação de direitos sobre a marca e concorrência desleal. Jurisprudência uníssona das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP desde abril/2016. Ato ilícito caracterizado. Perdas e danos. Presunção. Decorrência lógica direta da violação. Indenização devida. Dano material a ser definido em liquidação de sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Dano moral bem arbitrado. Responsabilidade solidária da Google, como provedora de serviço de publicidade ('keyword advertising') em plataforma de 'marketing' digital ('search engine marketing'). Inaplicabilidade do art. 19 da Lei 12.965/14. Jurisprudência atual pacificada das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP. Sentença mantida. Recursos não providos." (Ap. 1006104-58.2018.8.26.0196, 1ª CRDE, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. em 29.01.2020)

"Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos e pedido de tutela de urgência - Cerceamento de defesa não verificado - Associação indevida, pela corré G8, do elemento nominativo 'Pillowmed' ao seu nome de domínio www.sonoqualitycolchoes.com.br, através do serviço de 'links' patrocinados da apelante Google - Comprovação - Possibilidade de confusão e desvio de clientela - Concorrência desleal - Responsabilização do sitio eletrônico de buscas ('Google') pela permissão de veiculação do anúncio - Cabimento - Obtenção de lucro que o coloca na cadeia da prática do ilícito - Danos morais, 'in re ipsa', devidos - Sentença mantida - Honorários recursais - Fixação - Recursos desprovidos." (Ap.

1101699-81.2018.8.26.0100, 2ª CRDE, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 22.10.2019)

"Ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, pela qual a autora visa impedir a ré de utilizar a expressão 'Maletti' como palavra-chave de anúncios de internet contratados por meio do serviço 'Google AdWords'. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Conduta da ré caracterizadora de concorrência desleal, em linha com precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Utilização da reputação e do prestígio alheios para obtenção de clientes. Ato parasitário que deve se repellido e sancionado. Danos materiais e morais, nos ilícitos relacionados à concorrência desleal, 'in re ipsa'. Doutrina de GAMA CERQUEIRA e de DENIS BORGES BARBOSA. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença recorrida, com julgamento de parcial procedência da ação. Apelação provida para tal fim." (Ap. 1026231-19. 2015.8.26.0100, 1ª CRDE, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. em 10.04.2019)

"Propriedade industrial. Vinculação do sítio eletrônico da corré à marca da autora e à expressão com que se identifica no âmbito virtual. Link patrocinado. Tutela devida para vedar o direcionamento do usuário. Vedação à concorrência desleal. Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em liquidação. Dano moral também devido, embora no valor pretendido. Responsabilidade da corré que se vincula à exploração de serviço específico de publicidade pelo qual é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

remunerada e à contratação com quem viola, bem por meio do mesmo contrato que entabula, direito alheio. Sentença revista. Recurso provido em parte." (Ap. 1019621-41.2015.8.26.0001, 2ª CRDE, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. em 09.04.2018)

Por fim, considerando o argumento do apelante Google, por ocasião dos embargos de declaração que opôs ao julgado que concedeu em parte a tutela provisória, de que "a ferramenta Google Ads, em seu *layout* atual, é a mesma em todos os países do globo em que está disponível. Seu design e a forma de exibição de anúncios na página do buscador - feita de forma totalmente transparente e com a identificação explícita das páginas anunciadas - decorre de escolhas mercadológicas próprias à Embargante, inseridas no âmbito da sua liberdade econômica e livre iniciativa, nos termos dos artigos 1º, IV e 170, *caput*, da CF" (fls. 2156, do AI 2134766-29. 2018.8.26.0000), inviável a imposição da solução intermediária proposta no julgamento do pretérito recurso que examinou a tutela provisória e defendida pelo apelante Mercadopago.com, "apenas para inibir o agravado Google de divulgar, em primeiro plano, os *links* patrocinados (contratados e associados às expressões *moderninha* e *minizinha*), ou seja, realocando o anúncio para depois da exibição do resultado orgânico da pesquisa" (fls. 1489).

Em outras palavras, se o apelante Google não tem interesse em modificar o *layout* de sua ferramenta de pesquisa, a fim de realocar os resultados patrocinados, para depois da exibição do resultados orgânicos, é caso de ratificação *in totum* da ampla restrição imposta na sentença, "para determinar às corrés que se



abstenham do uso das marcas da autora, '*moderninha*' e '*minizinha*' como palavra chave de pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, ou seja, 'Leitor de cartões magnéticos' para utilização de cartões de crédito e/ou débito, determinando à ré Google Brasil Internet Ltda. que se abstenha de proceder à novas contratações do produto Google AdWords, que utilizem as marcas da autora como palavra chave de pesquisa".

Como corolário legal da confirmação da sentença (art. 85, § 11, do CPC), a verba honorária fica reajustada, apenas em relação aos apelantes, de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

3 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n. 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

4 - Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator



Voto nº 26934
Apelação Cível nº 1048955-12.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Google Brasil Internet Ltda e Mercadopago.com
Representações LTDA
Apelado: Pag Seguro Internet Ltda
Interessados: Sumup Soluções de Pagamentos Brasil Ltda e Cielo S A

DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto n. 26934

Ap. n. 1048955-12.2018.8.26.0100

COMARCA: São Paulo (1ª. Vara Empresarial)

Apelantes: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.;

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LD.

Apelada: PAG SEGURO INTERNET LTDA.

VOTO DIVERGENTE

Ouso discordar da douta maioria.

Trata-se de ação em que se discute a prática de violação de marca (art. 130, III, LPI) e concorrência desleal pelo desvio fraudulento de clientela (art. 195, LPI).

O MM. Juízo "a quo" julgou **procedente** o pedido da autora PAG SEGURO INTERNET LTDA., ora apelada, "para determinar às corrés que se abstenham do uso das marcas da autora, "moderninha" e "minizinha" como palavra chave de pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, ou seja, "Leitor de



cartões magnéticos" para utilização de cartões de crédito e/ou débito, determinando à ré Google Brasil Internet Ltda. que se abstenha de proceder à novas contratações do produto Google AdWords, que utilizem as marcas da autora como palavra chave de pesquisa, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil" (fls. 1660).

No meu modo de ver, a ação proposta pela PAG SEGURO improcede.

Primeiro, que pela ferramenta "GOOGLE ADS", a empresa anunciante, ao indicar palavras-chaves para que o usuário consumidor acesse a sua página, não está a praticar concorrência "desleal", nem uso indevido de marca.

Explica-se. Pelo que consta dos autos, o serviço de busca ofertado pela GOOGLE pode ser prestado por meio das seguintes ferramentas:

1) **GOOGLE SEARCH**: ferramenta de busca (denominada "ordinária" ou "orgânica") de páginas de terceiros na internet, disponibilizada gratuitamente ao usuário da internet.

2) **GOOGLE ADS (PATROCINADO)**: ferramenta de busca por digitação de palavras ou textos (palavras-chaves), cuja finalidade é obter resultados mais efetivos e rápidos. Por este mecanismo, o anunciante, mediante pagamento à GOOGLE, apresenta seu produto ou serviço, a partir de indicação de palavras-chaves, cujo resultado aparece com o destaque "PATROCINADO", antes mesmo dos resultados orgânicos. E o anunciante que for mais

acessado, aparece em primeiro lugar porque, dentro daquele perfil de usuário, é considerado como melhor “ranqueado” ou “preferido”.

3) **GOOGLE SHOPPING**: ferramenta que permite uma empresa anunciar seu produto, não em formato de texto ou palavras-chave, mas sim por imagens, foto, título, características, preço, cor, dimensão, disponibilidade e nome do fornecedor.

No caso em debate, a autora PAGSEGURO afirma ter desenvolvido “**Moderninha**” e “**Minizinha**”, máquinas de cartão de crédito que integram o seu ramo de atividade.

No caso em debate, o que deve ser destacado é o conjunto marcário (marca mista) com os dizeres “**Moderninha**” e “**Minizinha**”.





Argumenta que, quando o consumidor digita “MINIZINHA” aparecem - antes mesmo do seu site -, vários anúncios patrocinados, em nítida prática de concorrência desleal.

Pois bem. Que há concorrência e, portanto,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

interesse das empresas em captar mais clientes, isso ninguém duvida. E nessa prática, todos ganham, e muito!! É a regra do mercado.

Contudo, não se há falar em deslealdade ou ilicitude na conduta das rés, porque respaldada nos princípios constitucionais da atividade econômica, notadamente no da livre concorrência e no da defesa do consumidor (art. 170, CF).

Na hipótese em apreço, a proteção do conjunto marcário não envolve as expressões “moderninha” (diminutivo de “**moderna**”) ou “minizinha” (diminutivo de “**mini**”), mas o conjunto marcário da **marca mista** (desenho, com cores específicas, formato das letras, disposição do símbolo da “PAGSEGURO”).

De conseguinte, a indicação do anunciante de palavra-chave comum, indicativa ou meramente descritiva de um produto ou serviço, não encerra uso parasitário nem deslealdade na concorrência.

O que estaria vedado é a GOOGLE permitir o uso de marca alheia **no bojo do próprio anúncio patrocinado**, porque aí sim poderia gerar confusão para o consumidor, que poderia adquirir um produto (ilegítimo) supondo que fosse outro (legítimo e de melhor qualidade). O que se veda é a subtração de clientela por meio de manobras fraudulentas.

Segundo, que, mesmo que o anunciante indique uma “**marca**” (nominativa) como palavra-chave, tal procedimento serve apenas de critério para direcionar o usuário aos sites que

comercializam produtos do mesmo gênero.

O **direcionamento** às páginas ou “links” patrocinados não constitui artifício fraudulento para desvio de clientela. A circunstância de o link do anunciante aparecer nas primeiras linhas, não quer dizer que anunciante esteja vendendo o produto ou oferecendo o serviço com a marca registrada da autora.

Ainda que o fornecedor anunciante escolha como palavra-chave (*keyword*) uma marca (ex.: SAMSUNG), não está havendo uso indevido de marca, mas simples indicação de sites (lojas virtuais, “e-commerce” ou “marketplaces”) que comercializam produtos do mesmo gênero ou atuem em ramo similar ao da autora.

Noutros termos, a indicação de uma marca como palavra-chave serve tão somente de gatilho para disparar os anúncios dos fornecedores e apresentar uma lista de resultados ao usuário, procedimento este que não constitui “venda” ou oferta de serviço, muito menos crime de concorrência desleal pelo desvio fraudulento de clientela.

Terceiro, não compete à ré (GOOGLE) exercer o controle prévio ou a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do anúncio do produto.

A Lei n. 12.965/2014 (**MARCO CIVIL DA INTERNET**) dispõe sobre o “provedor de conexão” e o “provedor de aplicação” de internet (arts. 7º, XI, 11, 15 etc). O provedor de conexão presta serviços de acesso à internet (ex.: NET, VIVO, CLARO etc.), como se infere do art. 5º, V, MCI.



O provedor de "**aplicação**", conquanto não haja conceituação legal, é aquele que disponibiliza "funcionalidades" ou informações acessíveis por meio de um terminal conectado à internet, como se depreende do art. 5º, VII, Lei n. 12.965/2014.

Nesse passo, o art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET) edita: "Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o **provedor de aplicações** de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. **§ 1º**. A ordem judicial de que trata o *caput* deverá conter, sob pena de nulidade, **identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material**".

O bloqueio ou a indisponibilidade da informação exige a identificação do infrator, o endereço virtual por meio da URL ("UNIFORM RESOURCE LOCATOR", ou localizador de recursos) e a prática do delito. Diante disso, verificada a concorrência desleal, expede-se a ordem judicial para que o provedor ou mesmo a empresa de "marketplace" se abstenham de anunciar ou relacionar os fornecedores que estejam violando a marca ou praticando concorrência indevida (§ 1º do art. 19, MCI).

No caso vertente, a autora alega que a conduta

das rés constitui “violação de marca” (art. 130, III, LPI) e “crime de concorrência desleal” pelo desvio fraudulento de clientela (art. 195, III, LPI).

No entanto, a GOOGLE apenas relaciona as empresas que anunciam; e a MERCADOPAGO oferece um serviço similar ao da autora, sem que isso encerre violação de marca ou concorrência desleal, mas tão somente exercício da livre concorrência.

Nos contratos celebrados entre com a GOOGLE, é certo que existe proibição, prévia e abstrata, de que produtos irregulares (ex.: entorpecente, armas etc.) ou que violem normas regulatórias (ex.: medicamento de uso restrito conforme a ANVISA) não podem ser anunciados. Ilustrativamente, se eventualmente um vendedor estiver comercializando indevidamente produtos da autora, em violação de marca ou concorrência desleal, aí sim, tem-se a “identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”, como determina o § 1º do art. 19, MCI. Mas, além desse controle, não compete à GOOGLE exercer o filtro prévio e subjetivo do que é ou não permitido.

Quarto, a **propaganda comparativa**, não só atende à livre concorrência, como vai ao encontro das normas protetivas do consumidor. Com efeito, é direito básico do consumidor “a **informação** adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6º, III, CDC).



E o art. 31, CDC, roborar: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar **informações** corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores".

Quanto aos anúncios e vendas pela internet, o art. 7º, XIII, da Lei n. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET), estabelece que "**O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos (XIII) aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet**" (g/n).

Quanto à ferramenta GOOGLE ADS, vem o destaque "PATROCINADO", já avisando e alertando o usuário de que o anúncio é pago.

O fato de no sistema de busca aparecerem vários outros produtos ou serviços similares ou congêneres – lado a lado - aos da autora permite ao interessado optar por um ou por outro, tudo dentro das normas de livre mercado.

Ademais, na propaganda (ou publicidade) comparativa, o que se veda é usar no veículo de divulgação expressões como "tipo", "semelhante" ou "idêntico" (art. 193, LPI), de modo a confundir o consumidor ou depreciar a marca de outra empresa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nessa mesma linha, o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), organização não-governamental que tem a finalidade de promover a liberdade de expressão publicitária e a ética na propaganda comercial, editou o CÓDIGO BRASILEIRO DE AUTO-REGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.

E o art. 32 deste Código dispõe que “Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a **publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:**

- a) seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;
- b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;
- c) a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
- d) em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
- e) **não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;**
- f) **não se caracterize concorrência desleal, depreciação à imagem do produto ou à marca de outra empresa;**
- g) **não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;**
- h) quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio" (g/n).

Por fim, a PAG SEGURO, principalmente no início de suas atividades, também se utilizou do mecanismo "Google Ads", contratando a marca de suas concorrentes, violando o princípio do "*venire contra factum proprium*". A própria PAG SEGURO reconheceu que se utilizou dos termos "MERCADO PAGO" como palavras chaves nos seus anúncios patrocinados (cf. AI n. 2065410-10.2019.8.26.0000, fls. 26/27 e fls. 381/834, anotado no voto vencido do Des. HAMID BDINE, no julgamento do AI n. 2065410-10.2019.8.26.0000, rel. Designado CESAR CIAMPOLINI, j. 21.08.2019).

Do exposto, pelo meu voto, **dou provimento aos recursos das rés e julgo a ação improcedente.**

SERGIO SHIMURA

3º. Juiz



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	17	Acórdãos Eletrônicos	PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL	12B91C83
18	28	Declarações de Votos	SERGIO SEIJI SHIMURA	12BC2FF4

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1048955-12.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.