



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

**Registro: 2020.0001033385**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2223325-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é agravada CIELO S.A..

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o exame dos embargos de declaração. V.U. Sotentou oralmente o Dr. Mario Paranhos", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 16 de dezembro de 2020.

**PEREIRA CALÇAS**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

Comarca : São Paulo - 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem  
Ação : 1065135-35.2020.8.26.0100  
Juíza : Renata Mota Maciel  
Agravante : Google Brasil Internet Ltda.  
Agravada : Cielo S.A

VOTO N° 30.800

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação com pedido de condenação em obrigação de fazer e não fazer cumulada com tutela de urgência. Tutela de urgência concedida em parte na origem. Inteligência do art. 300, CPC. Insurgência contra a decisão que determinou (i) a abstenção da comercialização ou aquisição por terceiros de link patrocinado ou anúncio sem autorização legal da autora e que remeta às marcas "CIELO" e "CIELO PAY" por meio de serviço conhecido como "Google Ads", ferramenta de publicidade acessória ao "Google Search"; (ii) a desvinculação dos anúncios que se utilizem dos termos "CIELO" e "CIELO PAY" de credenciadoras de marcas concorrentes ou de quaisquer



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

terceiros sem que haja autorização da titular das marcas e (iii) a identificação dos adquirentes dos referidos anúncios, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00, limitada ao valor de R\$ 20.000,00. Ainda que a utilização de nomes de outras empresas em buscas seja estratégia de marketing recorrente no mercado, a prática demonstrada é ilegal. Inteligência do artigo 195, III, da Lei nº 9.279/96. Uso desautorizado de marca concorrente notória na internet, com o intuito de desviar a clientela. Possibilidade de caracterizar concorrência desleal. Alegação de ausência de indicação concreta e específica da "URL" do material questionado. Afastada. Indicação pela autora em consonância com os artigos 19 e 22 da Lei nº 12.965/2014. Marco Civil da Internet. Tutela de urgência mantida. Agravo desprovido.

Embargos de Declaração. Julgamento prejudicado.

Vistos.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

1. Trata-se de agravo de instrumento esgrimido por **GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.**, nos autos da ação com pedido de condenação em obrigação de fazer e não fazer cumulada com tutela de urgência que lhe move **CIELO S/A**. Insurge-se contra a r. decisão reproduzida a fls. 201/2016 (fls. 174/179 dos autos originais), da pena brilhante da **MM.<sup>a</sup> Juíza RENATA MOTA MACIEL**, da Egrégia 2<sup>a</sup> Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, que deferiu em parte a tutela de urgência para que a requerida, ora agravante, *“no prazo de 72 horas da ciência desta decisão, abstenha-se de comercializar ou permitir a aquisição por terceiros de link patrocinado ou anúncio sem autorização legal da autora e que remeta às marcas nominativas “CIELO” e “CIELO PAY” por esta registrada, mesmo em composição de palavras-chave, ou seja, tanto no modo correspondência exata como no modo correspondência ampla, por meio da ferramenta de publicidade denominada Google Ads, acessória ao Google Search ou qualquer outra com a mesma finalidade, bem como desvincule os anúncios que se utilizem dos termos “CIELO” e “CIELO PAY” de credenciadoras de marcas concorrentes ou de quaisquer terceiros sem que haja autorização da titular das marcas, no caso, a autora, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00, limitada ao valor de R\$ 20.000,00, sem prejuízo da necessidade de majoração em caso de reiterado descumprimento. Ainda, determino à requerida que apresente, no prazo de cinco dias da ciência desta decisão, a identificação dos adquirentes dos referidos anúncios, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00, limitada ao valor de R\$ 20.000,00, sem prejuízo da necessidade de majoração em caso de reiterado descumprimento”*.

Narra tratar-se de ação de obrigação de fazer e não fazer proposta pela Cielo, ora agravada, sob a alegação de que a Google, ora agravante, teria vendido os termos “Cielo” e “Cielo Pay”, marca de titularidade da agravada, com o escopo de acionar resultados de pesquisa nas plataformas “Google Ads”, configurando-se, assim, suposta infração marcária e



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

concorrência desleal. Tece breve contextualização sobre a ferramenta “Google Ads” e seu funcionamento. Sustenta o não cabimento da medida de urgência, pois a prática de utilização de nomes de outras empresas em buscas é estratégia de *marketing* recorrente no mercado. Alega não ser possível a confusão do consumidor, pois está em destaque a expressão “anúncio”. Nega a prática de concorrência desleal, sob o argumento de que a publicidade comparativa não constitui violação ao direito marcário, apenas apresenta mais opções de empresas ao consumidor, fomentando, dessarte, a livre concorrência mercadológica. Indica que a jurisprudência nos Estados Unidos da América admite o uso de palavras de concorrentes na busca do Google Ads. Pretende a reforma da r. decisão hostilizada, fundamentando, em síntese, (i) quanto ao *modus operandi* do Google Ads: *“a irresignação da Agravada se direciona contra a veiculação de anúncios de terceiros pela plataforma Google Ads, destinada à publicação de anúncios patrocinados. O Ads não permite que marcas de terceiros sejam reproduzidas no anúncio, mas não proíbe que tais termos sejam utilizados exclusivamente como critério de buscas para acionamento de algoritmos internos (palavra-chave)”*; (ii) quanto ao uso legítimo de marcas: *“a marca serve apenas para disparar o anúncio, não aparecendo no anúncio em si. Trata-se de critério interno, não exteriorizado. Não se pode dizer, assim, que uma palavra-chave, ainda que goze de proteção marcária, é utilizada no Google Ads com fins marcários, pois ela não se presta a distinguir produtos e serviços, requisito sine qua non para a qualificação de um sinal como marca, nos termos do artigo 123 da LPI”*; (iii) quanto ao meio legítimo de concorrência: *“o modus operandi do Google Ads não emprega meios desleais, na medida em que não há aproveitamento indevido de direito de propriedade intelectual, tampouco causa confusão entre o consumidor, muito menos apresenta falsas afirmações ou publicidade difamatória. Os anúncios são claramente identificados como tal, por meio da insígnia “Anúncio”. Não bastasse, os anúncios reproduzem em si mesmos a marca do próprio*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**São Paulo**

*anunciante, afastando qualquer possibilidade de indução a erro ou associação indevida entre concorrentes. O Ads não faz um anunciante se passar por outrem”; (iv) quanto ao meio legítimo de propaganda: “a plataforma Ads nada mais representa do que um meio legítimo de publicidade, similar à propaganda comparativa. Ela apresenta alternativas de mercado, muito bem individualizadas e destacadas, ao usuário da internet - que terá a opção de acessar a marca que buscou ou os demais concorrentes que atuam no mesmo mercado. A ferramenta apenas lhes oferece mais informações. Nessa situação, fortalece se a concorrência, otimiza-se o preço e a qualidade dos produtos e serviços, mantendo se a decisão nas mãos do consumidor”. Aduz a ausência de “fumus boni iuris”, visto que não há violação marcária, bem como ausente concorrência desleal, haja vista a possibilidade de utilização da marca de terceiro como propaganda comparativa. Aponta abuso de direito e conduta anticoncorrencial da agravada. Por epítome, sustenta a ausência de “periculum in mora”. Segundo afirma “quem corre perigo de dano são os próprios consumidores e a concorrência existente no mercado. Concedida a liminar, tolheu-se o direito de acesso à informação sobre as alternativas aos produtos/serviços existentes no mercado, prejudicando toda a coletividade”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e pugna pelo provimento para que seja, a final, revogada a tutela antecipada. Subsidiariamente, propugna pela reforma da r. decisão agravada, para que se condicione as obrigações de remoção do anúncio e/ou fornecimento de dados de anunciantes à indicação concreta e específica da “URL” do material questionado em consonância com os artigos 19 e 22 do Marco Civil da Internet.*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

A fls. 363/367, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Contra essa r. decisão a empresa agravante interpôs o Embargos de Declaração n° 2223325-88.2020.8.26.0000/50000.

As agravadas formularam contraminuta a fls. 372/381.

A agravante apresentou oposição à realização de julgamento em ambiente virtual (fl. 370).

Relatados.

2. O agravo não comporta provimento.

Decidiu com a costumeira acurácia a douta Togada “a quo” ao conceder em parte a tutela antecipada pleiteada na exordial, determinando que a requerida, ora agravante, se abstenha “*de comercializar ou permitir a aquisição por terceiros de link patrocinado ou anúncio sem autorização legal da autora e que remeta às marcas nominativas “CIELO” e “CIELO PAY” por esta registrada, mesmo em composição de palavras-chave, ou seja, tanto no modo correspondência exata como no modo correspondência ampla, por meio da ferramenta de publicidade denominada Google Ads, acessória ao Google Search ou qualquer outra com a mesma finalidade, bem como desvincule os anúncios que se utilizem dos termos “CIELO” e “CIELO PAY” de credenciadoras de marcas concorrentes ou de quaisquer terceiros sem que haja autorização da titular das marcas, no caso, a autora, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00, limitada ao valor de R\$ 20.000,00, sem prejuízo da necessidade de majoração em caso de reiterado descumprimento. Ainda, determino à requerida que apresente, no prazo de cinco dias da ciência desta decisão, a identificação dos adquirentes dos referidos anúncios, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00, limitada ao valor de R\$ 20.000,00, sem prejuízo da necessidade de majoração em caso de reiterado descumprimento”* .



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

Malgrado a irresignação da agravante, a tutela deferida nos autos deverá ser mantida, pois presentes, "*in casu*", os requisitos do art. 300, do CPC para concessão da tutela de urgência, haja vista terem sido demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravada, "*permissa venia*", comprovou a titularidade das marcas "CIELO" e "CIELO PAY", devidamente registradas, respectivamente, no INPI sob os nº 830378316 e 917983319, com concessão em 10.09.2009 e 16.08.2019 (fl. 07/08 dos autos originais).

Dessarte, os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir, ao menos em juízo preliminar de angusta cognição (único possível neste momento), a vinculação dos termos "CIELO" e "CIELO PAY" – marcas registradas de titularidade da autora – em anúncios de credenciadoras de marcas concorrentes da agravada, sem autorização desta.

Outrossim, cumpre exaltar que, ainda que a utilização de nomes de outras empresas em buscas seja estratégia de *marketing* recorrente no mercado, a prática demonstrada é **ilegal**. Por força do artigo 195, III, da Lei nº 9.279/96, o uso desautorizado de marca concorrente notória na internet, com o intuito de desviar a clientela, caracteriza **concorrência desleal**.

As Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte têm entendimento pacífico neste



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

sentido. Veja-se:

*“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 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 Des. FRANCISCO LOUREIRO**; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 09/11/2016).*

*“DIREITO MARCÁRIO. Google Ads. Link patrocinado. Uso de marca de concorrente como palavra-chave. Prática ilegal. Violação de direitos sobre a marca e concorrência desleal. Jurisprudência uníssona das Câmaras*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

*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". (Apelação Cível n° 1006104-58.2018.8.26.0196; **Relator Des. GILSON DELGADO MIRANDA**; j. 29.01.2020).*

*"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](http://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". (Apelação Cível n° 1002258-67.2018.8.26.0120; **Relator Des. MAURÍCIO PESSOA**; j. 03.02.2020).*

*"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA – GOOGLE ADWORDS (LINK PATROCINADO) – MARCA MISTA "LOJA DO PRAZER" - Pretensão da autora a que as rés sejam impedidas de utilizar os termos "LOJA DO PRAZER", por qualquer meio ou processo, especialmente como palavra-chave para a ativação de links ou anúncios patrocinados – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a utilização de uma marca para disparar anúncios por meio de buscadores na internet não parece configurar, ao menos em cognição sumária, uso indevido ou ato de*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

*concorrência desleal – Decisão reformada - Verossimilhança da alegação da autora agravante de que é titular da marca e de que a expressão está sendo utilizada pelas rés em "sites" de busca como palavra-chave – Risco de dano decorrente do fato de outras pessoas estarem se utilizando, indevidamente, da marca "LOJA DO PRAZER", em prática de concorrência desleal, com desvio de clientela – Presença dos requisitos do art. 300, CPC/2015 – RECURSO PROVIDO*". (Agravamento de Instrumento nº 2151914-19.2019.8.26.0000; **Relator Des. SÉRGIO SHIMURA**; j. 11.02.2020).

Melhor sorte não assiste à agravante no que concerne ao seu pleito subsidiário de condicionamento das obrigações de remoção do anúncio e/ou fornecimento de dados de anunciantes à indicação concreta e específica da "URL" do material questionado, na medida em que, houve a devida indicação pela autora, em sua exordial, do endereço eletrônico do resultado da pesquisa cuja remoção se almeja (fls. 16/17 dos autos originários), em obediência ao quanto disposto no § 1º do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Impende assinalar, em peroração, por tratar-se de tutela provisória, a medida poderá ser revertida pela douta magistrada "a quo", a qualquer tempo, se novos elementos de convicção se mostrarem suficientes a modificar seu entendimento. Registre-se, ainda, que a parte responde pelos eventuais prejuízos que a efetivação da tutela de urgência acarretar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, consoante preconiza o art. 302, do CPC.

Nesse contexto, na esteira dos



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**São Paulo**

fundamentos acima delineados, bem como em virtude da ausência de fato novo a ensejar a revogação da medida concedida e, tendo em vista o poder geral cautelar da ilustrada Togada "a quo", será integralmente mantida a r. decisão guerreada, que concedeu parcialmente a tutela de urgência, prejudicado o julgamento dos embargos aclaratórios.

3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o exame dos embargos de declaração.

**DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS**  
**RELATOR**