



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2025.0000284468

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1162238-37.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PACKET SHOP ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., é apelado CLEUTEX COMERCIAL LTDA.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 25 de março de 2025.

JORGE TOSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação Cível nº 1162238-37.2023.8.26.0100

Apelante: Packet Shop Assessoria em Comércio Exterior Ltda.

Apelado: Cleutex Comercial Ltda

Origem: Foro Central Cível/2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Juiz de 1ª instância: Eduardo Palma Pellegrinelli

Relator(a): JORGE TOSTA

Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 10190

Apelação cível – Direito Marcário – Ação cominatória cumulada com indenizatória – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Autora que é titular da marca mista "Íntima Store" e busca compelir a ré a se abster de usar das expressões em questão como palavras-chaves na plataforma de anúncios "GOOGLE ADS - Autora que tem assegurado o direito de zelar pela integridade material da marca – Enunciado XVI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ainda que as palavras "Íntima" e "Store" possam ser consideradas de uso comum, a proteção ao núcleo nominativo também é resguardada na hipótese, em que há distintividade no nicho explorado, de comércio de roupas íntimas – A comercialização de palavra-chave equivalente à marca da apelada, por meio da plataforma Google Ads, revela-se ilícita, por representar prática parasitária caracterizadora de concorrência desleal – Contratação que teria se dado por preposto da ré – Irrelevância – Realização em "modo teste", no ar por apenas um dia – Inovação recursal – Impossibilidade de apreciação da referida tese - Enunciado XXIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Dever de indenizar – Danos morais 'in re ipsa' – Precedentes do C. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial -



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 327/337, proferida pelo douto Juiz de Direito Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital que, em ação cominatória cumulada com indenizatória, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte requerente, condenando a ré na abstenção de uso da marca da autora, além do pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R\$ 10.000,00. Pela sucumbência, a requerida fora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa.

Apela a autora PACKET SHOP ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (fls. 340/345), a sustentar, em apertada síntese, o seguinte: **i)** a contratação das palavras “íntima store”, de titularidade da apelada, se deu por indicação do Google Ads, eis que a apelante também atua no comércio de roupas íntimas e se utiliza da marca “Intimista Store”; **ii)** a contratação se deu em modo teste, tendo colocado valor no anúncio por apenas um dia, circunstância que denota a inexistência de prejuízos à autora/apelada; **iii)** o anúncio fora contratado pela “forma ampla”, modalidade na qual apenas há correspondência quando as palavras são digitadas separadamente, diversamente do que ocorre na correspondência de frase ou, ainda, na correspondência exata; **iv)** as palavras “íntima” e “store” são palavras de uso comum, motivo pelo qual tem seu âmbito de proteção mitigado, a

afastar o direito à indenização; v) em caráter subsidiário, roga pela redução do montante indenizatório.

Contrarrazões a fls. 352/376.

Determinação para complementação do preparo recursal (fls. 380) devidamente atendida a fls. 382/383.

Oposição ao julgamento virtual a fls. 388.

É o relatório.

VOTO.

O inconformismo não merece guarida.

Segundo consta dos autos, a autora é titular da marca mista “*Íntima Store*” (fls. 57/58) e busca por meio da presente ação compelir a ré na abstenção de uso das referidas expressões para a comercialização de palavra-chave junto à plataforma Google Ads.

Como se sabe, marca é o sinal distintivo destinado a identificar e distinguir produtos e serviços de uma determinada empresa ou pessoa, indicando que foram por ela produzidos ou fornecidos e servindo para diferenciá-los dos produtos ou serviços de seus concorrentes, o que auxilia o consumidor a reconhecê-los, levando-o a adquiri-los porque a natureza e a qualidade deles atendem às suas necessidades¹. Sua função primordial é, pois, identificar um produto e/ou serviço, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de modo a evitar que os consumidores se confundam com

¹ TRF 2, Acórdão nº 2006.51.01.504750-7, Rel. Des. LILIANE RORIZ, 2ª Turma Especializada, J. 28.02.2012.

produtos e/ou serviços afins da concorrência².

Como ensina GUSTAVO SAAD DINIZ:
“Característica essencial da marca é a sua função de simbolizar e distinguir de forma visualmente perceptível o resultado final de uma atividade empresarial, seja ele um produto, seja um serviço. Portanto, o sinal deve destacar o conhecimento da atividade empresarial, singularizando-a para o mercado, em geral, e para os consumidores e usuários, em especial. Há, ainda, a proteção da exclusividade dessa simbologia, que atende a requisitos de novidade e prioridade do pedido para gerar proteção ao titular da marca. Tal prioridade é data com o pedido de registro da marca no Brasil (art. 128 e seguintes LPI) (...)”³.

No caso dos autos, tendo sido ordenada a expedição de ofício à plataforma digital google, esta apresentou resposta (fls. 299) informando que a ré de fato contratou as palavras-chaves “Íntima Store”, restando comprovado, pois, a utilização da marca da autora, como mecanismo de busca na mencionada plataforma, de modo que, ao digitarem-se as expressões que designam a marca da autora, o buscador google mostra como resultado o *website* da ré, aqui apelante.

E, como é cediço, tem a autora assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da sua marca (art. 130, III, da Lei nº 9279/96 - LPI).

Em reunião do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal, realizada em 27.9.2022, foi

² STJ, REsp. 899.839-RJ, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, j. 17.8.2010.

³ *Curso de Direito Comercial*, 1ª ed., São Paulo: Atlas, 2019, p. 393

aprovado o Enunciado XVII, segundo o qual *“Caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, nome empresarial ou título do estabelecimento, dotado de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisa na internet”* (publicado no DJe de 10.10.2022 – redação alterada na sessão de 12.12.2023 e publicado no DJe de 15.01.2024, pág. 104/105).

Ainda que se considere as palavras *“íntima”* e *“store”* de uso comum, evocativo ou fraco, há que se ponderar, como destacou o douto Desembargador RICARDO NEGRÃO⁴ em caso análogo, que *“a proteção do núcleo nominativo também é resguardada na hipótese concreta, pois detentor de relevante grau de distintividade no nicho explorado”*.

Assim, forçoso reconhecer que o elemento nominativo *“Íntima”*, integrante da marca mista da autora, é dotado de suficiente distintividade no mercado de comércio de roupas íntimas, de modo que sua utilização para direcionar pesquisas realizadas pelos consumidores, direcionando-os ao site da ré, tem potencial para causar confusão ao público consumidor ou desviar a clientela que procuram os serviços prestados pela autora.

Certo, pois, que a requerente, ora apelada, faz jus à proteção legal que lhe é conferida, notadamente a de impedir que a apelante utilize e/ou vincule as palavras *“Íntima Store”* como palavra-

⁴ Agravo de Instrumento 2294255-63.2022.8.26.0000; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 09/05/2023

chave no *Google Ads*, redirecionando a pesquisa de eventuais interessados nos produtos comercializados pela autora ao site da requerida, conforme bem decidido pela sentença recorrida, cujos fundamentos também se adota aqui.

A comercialização de palavra-chave equivalente à marca da apelada para exibição de *links* patrocinados em ferramenta de pesquisa, portanto, por meio da plataforma *Google Ads*, revela-se ilícita, por representar prática parasitária eis que se beneficia da marca de titularidade da autora, valendo lembrar que ambas as partes atuam no mesmo seguimento mercadológico.

Nesse sentido, o Enunciado XXIII⁵ do Grupo das Câmaras Reservada de Direito Empresarial:

A utilização de elemento nominativo de marca, nome empresarial ou título do estabelecimento concorrente, como palavra-chave na plataforma de anúncios do Google (Google Ads), caracteriza utilização parasitária, por propiciar prática de ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/1996), implicando responsabilidade solidária do provedor, em razão do risco da atividade (art. 927, par. ún., do CC). Inaplicabilidade do art. 19, do MCI, porque a escolha de palavra-chave, para serviço de publicidade direcionada, não se confunde com produção de conteúdo por terceiros.

Irrelevante a informação de que a contratação teria se dado por “terceiro”, já que se tratou de preposto da requerida, que, à evidência, praticou os referidos atos em seu nome.

Tampouco se alegue que a contratação teria se dado apenas por curto de período e em razão de testes, pois a prova dos autos

⁵ Aprovado na sessão realizada em 12/12/2023. Publicado no DJe de 15/01/2024, pág. 104/105.

evidenciou, com segurança, a contratação das expressões pela ré. O período de tempo da vinculação das palavras ao *website* da requerida não tem o condão de minimizar o desvalor de sua conduta, não sendo demasiado lembrar que tais alegações foram aqui apresentadas em flagrante inovação recursal, como bem apontou a apelada em suas contrarrazões, motivo pelo qual, a rigor, sequer mereceriam conhecimento.

Quanto aos danos morais, há orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que, nos casos de uso indevido de sinais distintivos, como marca, o dano é *in re ipsa*, motivo pelo qual descabe falar-se em ausência de prejuízo, como pretende a apelante.

Sobre os danos materiais e morais por violação de marca registrada, vem decidindo o C. Superior Tribunal de Justiça:

MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. USO INDEVIDO DE MARCA. PREJUÍZO. PROVA. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

4. É devida indenização por danos materiais, a serem aferidos em liquidação, e danos morais, ainda que não tenha sido comprovado o prejuízo, quando a marca é indevidamente utilizada por empresa do mesmo ramo de atividade da detentora do registro da marca. Precedentes.

(...)

7. Agravo interno não provido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

(AgInt no AgInt no AREsp 1823726/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3ª Turma, j. 22.06.2021).

A jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a prova concreta dos prejuízos decorrentes do uso indevido de marca. (AgInt no AREsp 989.275/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4ª Turma, j. 24.06.2019).

A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (REsp 1.741.348/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 28.08.2018).

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara

Reservada:

Ação de abstenção de uso de marca c.c. indenizatória - Sentença de procedência em parte, com acolhimento do pedido cominatório e rejeição da pretensão de reparação de danos - Inconformismo da autora - Acolhimento - Dano material presumido que deve ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 210, da Lei 9.279/96 - Dano moral in re ipsa que fica estabelecido em R\$ 10.000,00 - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara Julgadora - Sentença ajustada - Recurso provido.

(Apelação Cível nº 1008619-17.2015.8.26.0020, Relator GRAVA BRAZIL, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 18.05.2021).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA "SANTA LOLLA" (CALÇADOS, CINTOS, ROUPAS E ACESSÓRIOS DE VESTUÁRIO) - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MARCA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI EM NOME DA AUTORA CONCORRÊNCIA DESLEAL PRATICADA PELA EMPRESA RÉ Utilização indevida da marca da autora, para venda de produtos do mesmo segmento (sandália feminina), que viola os direitos de propriedade industrial Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI Provas dos autos que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

demonstram, de maneira incontroversa, a utilização indevida pela ré apelante da marca de propriedade da autora Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular, da confusão no mercado consumidor e desvio de clientela Indenização fixada em R\$ 5.000,00, que se mostra adequada ao caso concreto - Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos artigos 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível nº 1017699-51.2018.8.26.0100, Relator SÉRGIO SHIMURA, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27.04.2021).

Ainda neste sentido, não se vislumbra o alegado excesso na eleição do *quantum* indenizatório arbitrado pela sentença (R\$ 10.000,00), sendo imperioso observar-se a sua função pedagógica, servindo como estímulo a que a parte faltosa não mais persista em tais condutas.

Posto isso e considerando todo o mais que dos autos consta, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

Pela sucumbência recursal, majoro a verba honorária fixada na origem, de 10% para 15% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

JORGE TOSTA
Relator