



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

**Registro: 2024.0000478290**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1130874-18.2021.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRUPO CASAS BAHIA S.A., é apelada MAGAZINE LUIZA S/A.

**ACORDAM**, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, EM JULGAMENTO ESTENDIDO, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDOS O 2º JULGADOR (MP) E O 3º JULGADOR (GB). DECLARA VOTO O 2º JULGADOR (MP).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), MAURÍCIO PESSOA, GRAVA BRAZIL E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 28 de maio de 2024

**SÉRGIO SHIMURA**  
**RELATOR**  
**Assinatura Eletrônica**



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

**VOTO Nº 30888**

**AP. nº 1130874-18.2021.8.26.0100**

**Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem)**

**Autora apelante: VIA S/A**

**Ré apelada: MAGAZINE LUIZA S/A**

**Juiz: Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi**

***Julgamento cj. com o processo 1128548-85.2021.8.26.0100***

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  
 CONCORRÊNCIA DESLEAL — MARCAS  
 "CASAS BAHIA" e "PONTO FRIO", QUE SE  
 ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI EM  
 NOME DA AUTORA APELANTE - AÇÃO DE  
 OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA  
 COM REPARAÇÃO DE DANOS — "LINK"  
 PATROCINADO (GOOGLE ADS) — Ação  
 proposta pela VIA S/A contra a MAGAZINE  
 LUIZA S/A, visando inibir a prática de  
 concorrência desleal, pelo uso indevido de  
 suas marcas ("CASAS BAHIA" e "PONTO  
 FRIO"), por meio do mecanismo de busca  
 GOOGLE ADS - Sentença que julgou  
 improcedente a ação, ao fundamento de  
 inocorrência de violação às marcas da  
 autora — Inconformismo da autora —  
 Acolhimento - No caso, restou demonstrado  
 que as partes exploram o mesmo ramo de  
 atividade e que a ré MAGAZINE LUÍZA  
 contratou os serviços de anúncios  
 patrocinados junto ao sites de pesquisas  
 Google, para que seu site aparecesse como  
 resultado de destaque, caso o usuário  
 digitasse as expressões "Casas Bahia" e  
 "Ponto Frio" - Situação que gera confusão  
 no mercado consumidor e desvio de  
 clientela - Ré que utilizou indevidamente a  
 marca da autora, violando os direitos de**



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

**propriedade industrial – Incidência dos Enunciados XVII e XXIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Dano moral presumido - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular - Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Dano moral presumido, fixado nessa instância em R\$ 10.000,00 – Dano material a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/1996 - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.**

Trata-se de ação proposta por VIA S/A contra MAGAZINE LUIZA S/A, objetivando que a ré se abstenha de utilizar suas marcas, que se encontram registradas no INPI, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Narra a autora que é titular das marcas "CASAS BAHIA" e "PONTO FRIO", e que a ré as utilizou indevidamente por meio de links patrocinados (ferramenta GOOGLE ADS), ensejando concorrência desleal.

Diz que *"foi surpreendida ao receber notificação extrajudicial em 25/11/2021, às vésperas do evento conhecido por Black Friday, com prazo exíguo de 63 minutos, objetivando a cessação, imediata e definitiva, de todo e qualquer uso da marca **MAGAZINE LUIZA** ou qualquer outro sinal que se aproximasse das marcas da Ré, a qualquer título, meio, forma e por qualquer meio físico ou eletrônico de suporte, incluindo, mas não se limitando, aos anúncios por ela apontados no documento (Doc. 03). Em que pese a complexidade da matéria, em esforço hercúleo, a Autora respondeu essa notificação no mesmo dia (Doc. 04), alegando tratar-se de prática comum, recorrente*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

e tolerada do mercado em que as partes estão inseridas; e comprovando que **a própria Ré faz uso do mesmo expediente**. Além disso, alegou má-fé por parte da Ré, por haver notificado a Autora às vésperas do evento conhecido por Black Friday, de enorme interesse econômico para todo o varejo brasileiro”.

Asseverou ainda que “Em decorrência desse comportamento contraditório, a Ré causou um brutal desequilíbrio mercadológico, abandonando a postura de tolerância recíproca praticada pelas partes até o último dia 25 de novembro”, razão pela qual, propôs a presente ação, objetivando que a ré se abstenha imediatamente de utilizar as expressões “CASAS BAHIA” e “PONTO FRIO”, ou qualquer outra que com elas se assemelhem, para divulgação de anúncios e links patrocinados, bem como seja condenada na reparação pelos danos materiais e morais causados (fls. 1/16).

Foi concedida a tutela de urgência “(...) para determinar que a parte requerida cesse a utilização das marcas “CASAS BAHIA” e “PONTO FRIO” [ou qualquer outra expressão que com elas se assemelhe] como títulos e palavras-chave para a disponibilização de anúncios patrocinados em ferramentas de busca como o Google, o Bing e quaisquer outras assemelhadas, bem como de incluir tais reproduções e imitações no título de seus anúncios patrocinados, tudo no prazo de cinco dias.” (fls. 292/296).

A ré ofertou contestação (fls. 330/345). Após manifestação da autora (fls. 455/463), sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se adota, sob o fundamento que “(...) 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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

*como ausência de concorrência desleal se o consumidor puder distinguir que o anúncio não tem qualquer referência com o titular da marca”; pela sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R\$ 200.000,00 (fls. 724/730).*

Inconformada, a autora VIA S/A vem recorrer, sustentando: em preliminar, o cerceamento de defesa, em razão de não ter se manifestado sobre o documento juntado pela ré de fls. 639/847; no mérito, que: “(i) a Ré age em flagrante desbalanceamento da autorregulamentação do mercado no uso de marca como palavra-chave, o que gera prática de ato de concorrência desleal, e (ii) há comprovação da associação indevida das marcas da Apelante como palavras-chave pela Ré, o que é condenável, sobretudo em razão do posicionamento pacífico deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ)” (fls. 871/881).

Recurso devidamente processado e respondido (fls. 901/916).

**Houve** oposição ao julgamento virtual (fls. 922 e 924).

### **É o relatório.**

O recurso comporta guarida, respeitado entendimento em contrário.

De início, cumpre afastar a alegação de cerceamento de defesa, em razão de a autora não ter se manifestado sobre o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

documento juntado pela ré a fls. 643/847. Isso porque tal prova não serviu de lastro para a sentença, nem influi no desfecho do presente recurso. Daí não se poder falar em nulidade diante da ausência de prejuízo à apelante.

No caso em debate, a autora VIA S.A. diz que a ré MAGAZINE LUIZA utiliza de forma indevida suas marcas registradas "Casas Bahia" e "Ponto Frio" em links patrocinados (Google Ads), ensejando concorrência desleal.

Cabe lembrar que a concorrência desleal se caracteriza pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.

Com isso, existe a possibilidade de o consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra, como se fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.

Além disso, a distinção da marca deve estar aliada a *anterioridade* e a *especificidade*. A *anterioridade* corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

pioneiro; e a *especificidade* é a identificação de uma marca com um tipo específico de um produto ou serviço.

Demonstrada a conjunção desses fatores pode o titular da marca ou patente buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido, além da reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, nos termos dos arts. 130, 207 e 209, Lei n. 9.279/1996.

É o que ficou demonstrado no caso em apreço.

Isso porque, é incontroverso que as partes exploram o mesmo ramo de atividade e do conjunto probatório, como os "prints" e demais documentos, deixando nítido que a ré contratou serviços de anúncios patrocinados, pela ferramenta GOOGLE ADS, para que seu anúncio aparecesse como resultado de destaque caso o usuário procurasse as expressões "CASAS BAHIA" ou "PONTO FRIO".

Veja-se que em se digitando "**Casas Bahia**", nota-se que a marca da ré "**Magazine Luiza**" surge em destaque acima da própria marca da autora, como se depreende da imagem de fl. 06 e 207.

Nesse sentido, é a Ata Notarial de fls. 231:





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



**6º TABELIONATO DE NOTAS**

Marcio Machado Teixeira - Tabelião  
Rua Emiliano Permeta, 160, Centro, Curitiba - Paraná  
Fone/Fax: 0xx41-3232-2109 - CNPJ/MF 26.995.378/0001-66

**LIVRO Nº 105/110**

**Folha nº: 105/110**

**Prot. nº: 04030/2021**

**P. L. nº: 10079530**

Da mesma forma, ao se consultar “**Ponto frio**” surge o site da MAGAZINE LUIZA em destaque e novamente antes da própria marca da autora, conforme imagem de fls. 06.

Nesse sentido é a Ata Notarial de fls. 234:





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



**6º TABELIONATO DE NOTAS**

Marcio Machado Teixeira - Tabelião  
Rua Emiliano Permeta, 160, Centro, Curitiba - Paraná  
Fone/Fax: 0xx41-3232-2109 - CNPJ/MF 26.995.378/0001-66

Folha nº: 108/110

Prot. nº: 04030/2021

P. L. nº: 10079530

The screenshot shows a Bing search for 'ponto friu'. The search results page includes a link to 'Cyber Week Magalu - Entrega Mais Rápida do Brasil' from Magazine Luiza, with a URL of <https://www.magazineluiza.com.br/venha-ser-feliz/magalu>. Below this, there is a section for 'Conteúdos mais populares em www.pontofrio.com.br' featuring four iPhone models: iPhone 11 (64GB Preto), iPhone 11 (128GB Preto), iPhone 11 (64GB Branco), and iPhone XR (64GB Preto). To the right, there is a map of Curitiba, PR, showing the location of Ponto Frio at Rua Mal. Deodoro 123, Curitiba, PR, 80020-820 - 620 km. The map also shows the phone number (41) 3225-7441 and the name Alberto, with a note that the store is closed at 18:00.

Em acréscimo, os documentos de fls. 262/267 também corroboram o direcionamento para o site da MAGAZINE LUIZA quando o internauta digita as palavras “casas baia”, “casa bahia”, “casa baia”.

Dessarte, do acervo probatório, restou demonstrado que a ré utilizou elemento nominativo de marca registrada alheia, dotado de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisas na *internet*, situação que caracteriza a



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

concorrência desleal, nos termos do Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (“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”).

Em reforço, pelo Enunciado XXIII do Grupo das Câmaras Reservadas 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”.

Sem destoar: “RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL” (STJ, 4ª Turma, REsp 1.937.989-SP, Re. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/082022).

**Dano moral.** Na hipótese dos autos, a violação da



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

honra objetiva reside no fato de que a utilização indevida de expressão que remete à marca da autora, notadamente para a venda de serviços do mesmo segmento, pode gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela, dano este que é presumido.

Nessa linha, esta 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial tem decidido: “Apelação – Violação marcária – “Ação de abstenção do uso da marca c/c indenização de danos com pedido de tutela de urgência – Sentença de procedência dos pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar as marcas nominativas e mistas de titularidade da autora (“Econ” e variações) e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença e, em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação – Inconformismo da ré – Objeto da ação que se refere à prática de violação marcária e concorrência desleal – Cerceamento de defesa inexistente – Prova documental produzida pelas partes é suficiente para a solução da controvérsia que prescinde de prova testemunhal e pericial – Autora titular da marca nominativa e mista “Econ” e suas variações – Apesar do termo “Econ” ser genérico, utilizado de forma habitual no ramo da economia, ele não tem relação direta com as atividades desempenhadas pelas partes; portanto, faz jus à proteção integral, porque se trata de marca de fantasia – Atuação em ramos similares – Inegável potencial de confusão ao consumidor – Elementos figurativos que apresentam imitação gráfica com cópia servil – Concorrência desleal suficientemente comprovada a autorizar a correspondente responsabilização – **Danos materiais presumidos que devem ser apurados em liquidação de sentença** (Lei nº 9.279/96, arts. 208 e 210) – Sentença mantida – Honorários



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

recursais devidos – Recurso desprovido” (TJSP, Ap. n. 111301297.2022.8.26.0100, rel. MAURÍCIO PESSOA, j. 01.12.2023) (g/n).

“Propriedade industrial. Utilização da expressão "Braun" como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela ré no serviço Google AdWords. Autora que comprova que a busca pelo termo, de nomenclatura bastante específica, direcionava ao site da ré. Esta, todavia, não demonstra que, na contratação do serviço, a expressão não estava dentre as eleitas. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pela ré. Concorrência desleal caracterizada pelo uso parasitário da marca da autora (art. 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96. Ação julgada procedente. **Danos morais.** Prejuízos *in re ipsa*. Valor que deve observar o binômio reparação/sanção. Quantia reduzida para R\$ 10.000,00. Sucumbência. Valor estimado para a indenização por danos morais na inicial, cujo não acolhimento não implica em perda do pedido. Recurso parcialmente provido.” (Apel. nº 1032464-90.2019.8.26.0100, Rel. Des. Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 01/12/2020) (g/n).

Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, bem como a necessidade de repressão à prática de atos semelhantes pela ré apelada, fixa-se a indenização por danos morais em R\$ 10.000,00, com atualização a partir da publicação do acórdão e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, quantia que se mostra adequada às particularidades do caso concreto.

Em conclusão, o recurso da autora comporta provimento para julgar procedente a ação, com a condenação da ré



TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PODER JUDICIÁRIO  
São Paulo

apelada a:

1. se abster de utilizar as marcas “Casas Bahia” e “Ponto Frio” em links patrocinados ou em outro mecanismo, especialmente pela ferramenta *Google Ads*, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00, limitada a R\$ 100.000,00;
2. ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/1996, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data em que o valor for apurado em liquidação, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
3. ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, fixados nessa instância em R\$ 10.000,00, valor a ser corrigido a partir da propositura da ação, com juros contados da citação.

De conseguinte, arcará a ré apelada com o pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixada em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Do exposto, pelo meu voto, **dou provimento** ao recurso.

**SÉRGIO SHIMURA**  
Relator