



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2018.0000902432**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1006969-79.2013.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante PISTELLI ENGENHARIA LTDA., é apelado RENTAK COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

**ACORDAM**, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 12 de novembro de 2018.

**Sérgio Shimura**  
**RELATOR**  
Assinatura Eletrônica



**VOTO Nº 23724**

**Apelação n. 1006969–79.2013.8.26.0609**

**Comarca: Taboão da Serra (2ª Vara Cível)**

**Apelante(s): PISTELLI ENGENHARIA LTDA.**

**Apelado(s): RENTANK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.**

**Juiz (a): Ruslaine Romano**

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – CONCORRÊNCIA DESLEAL - ESTRUTURA PNEUMÁTICA – GALPÕES ESTRUTURAIS INFLÁVEIS – MARCA “PISTELLI” QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI – Vinculação do sítio eletrônico da ré 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 que deve ser apurado em liquidação. Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R\$ 20.000,00, que se mostra adequada ao caso concreto – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos proposta por PISTELLI ENGENHARIA LTDA. contra RENTANK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., objetivando que a ré se abstenha de usar o termo “PISTELLI” a qualquer título, além da indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se adota, sob o fundamento de que não ficou



demonstrado que a ré explora o nome empresarial ou marca da autora para auferir lucro; pela sucumbência, a verba honorária foi fixada em 20% sobre o valor da causa, atribuído em R\$ 20.000,00 (fls. 186/189).

Inconformada, a autora vem recorrer, sustentando, em resumo, que é titular da marca “PISTELLI”, sendo indevida sua vinculação ao site da ré, que atua no mesmo segmento, qual seja a de locação de galpões estruturais infláveis. Assevera que o redirecionamento indevido por meio de *link* patrocinado induz o consumidor a erro, caracterizando concorrência desleal. Requer que a ré se abstenha de utilizar seu nome, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a ser apurado em liquidação de sentença (fls. 200/211).

Recurso devidamente processado e respondido (fls. 216/218).

**Houve oposição ao julgamento virtual**  
(fl. 223).

### **É o relatório.**

Do que se extrai dos autos a autora PISTELLI ENGENHARIA LTDA. atua há mais de 30 anos com a fabricação, aluguel e venda de galpões e tendas infláveis, pavilhões em lona, cobertura para eventos, barracões móveis e silos infláveis, sendo seu principal produto a estrutura pneumática e que seu sinal distintivo é a marca “Pistelli”, devidamente



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

registrada no INPI.

Assevera que a ré RENTANK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. contratou junto ao Google o chamado serviço de *link patrocinado* (“Adwords”, atualmente “Google Ads”), fazendo uso da marca “Pistelli” como palavra-chave (*keyword*). Esclarece que, por meio do “Adwords”, o Google possibilita a compra de determinada palavra chave de modo que, sempre que essa palavra seja pesquisada em seu sistema de busca, o website da empresa ré aparece em destaque entre os resultados da pesquisa.

Diz que a ré é sua concorrente direta, vez que atua no mesmo segmento, utilizando o “*link patrocinado*” para angariar clientes, em clara concorrência desleal, vez que o consumidor ao digitar a expressão “Pistelli” tem sua busca direcionada para o site da ré.

Assim, ajuizou a presente ação com o objetivo de compelir a ré a não utilizar seu nome comercial, marca e sinais distintivos em mecanismos de buscas para atrair para si clientes, sob pena de multa diária, além da condenação pelos danos materiais e morais causados (fls. 01/26).

Citada, a ré ofertou contestação alegando ilegitimidade de parte, vez que não atua no mesmo ramo de atividade da autora; não há provas do uso indevido da marca da autora nem da contratação do *link patrocinado* junto ao Google; não houve comprovação do desvio de clientela (fls. 106/134).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Após manifestação da autora (fls. 142/147), as partes se manifestaram acerca das provas que pretendiam produzir (fls. 155 e 160).

Na sequência, adveio a r. sentença que julgou improcedente a ação, ao fundamento de que não ficou demonstrado que a ré explora o nome empresarial ou marca da autora para auferir lucro (fls. 186/189).

Nesse contexto, respeitado entendimento contrário, o recurso comporta guarida.

Inicialmente, cumpre destacar que a autora é titular da marca “PISTELLI”, devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob nº 820510165, depositado em 16/02/1998, cuja concessão ocorreu em 08/05/2001, com vigência até 08/05/2021 (fl. 42).

Da mesma forma, ficou evidenciado que a ré atua no mesmo ramo de atividade da autora, qual seja, a venda e locação de galpões estruturados/infláveis (fls. 38/40 e 51/52).

Diante disso, resta analisar se houve o uso indevido da marca da autora, por meio de “*link patrocinado*”, serviço remunerado oferecido pela empresa de busca Google, em que, o interessado, ao pesquisar por determinada palavra-chave (“*keyword*”), é direcionado a determinado sítio, como resultado da pesquisa pela expressão escolhida.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Google Adwords” (atualmente denominado de “Google Ads”) é uma plataforma de anúncios do Google, pela qual o interessado em anunciar determinado produto ou serviço adquire uma palavra-chave, de modo que, sempre que o interessado digita tal expressão, aparece o endereço ou “website” do adquirente.

No caso dos autos, as pesquisas realizadas no *site* do buscador Google (fls. 53/70) demonstram com clareza que, ao digitar a palavra-chave “Pistelli”, o usuário era direcionado para o sítio eletrônico da ré ([www.macrogalpoes.com.br/Galpoes](http://www.macrogalpoes.com.br/Galpoes)), que aparece em destaque com indicativo de “Anúncio relacionado a **“pistelli”**”.

Tais fatos, inclusive, foram devidamente registrados em Ata Notarial perante o 18º Tabelião de Notas de São Paulo, no dia 28/05/2013, no Livro 1353, páginas 205/207 – 1º Traslado (fls. 71/73), que sequer foram impugnados especificamente pela ré em sua contestação.

Assim, é evidente a conduta ilícita da ré, que contratou com o Google a indicação de palavra chave “Pistelli” –marca de titularidade da autora – para pesquisa e direcionamento dos consumidores usuários para seu *site*, que aparece em primeiro lugar, antes do *site* da autora.

Significa dizer que a ré se utilizou do mecanismo dos *links patrocinados* para redirecionar as pesquisas da “Pistelli” ao seu próprio sítio eletrônico, propagando a



mensagem “*Galpões em Estrutura Metálica com Fechamento em Lona. Confira!*” (fl. 53 e seguintes). Assim se revela o abusivo expediente de desvio de clientela da concorrente.

As provas colacionadas evidenciam que a ré efetivamente contratou o serviço de *link patrocinado* do Google, ficando sem respaldo a alegação de que inexistente qualquer relação jurídica com a referida empresa.

Conclui-se assim que houve efetivo desvio de clientela da autora, fazendo jus à 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).

Nessa linha, esta C. 2ª Câmara de Direito Empresarial já decidiu: “*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 não no valor pretendido. Responsabilidade da corré que se vincula à exploração de serviço específico de publicidade pelo qual é remunerada e à contratação com quem viola, bem por meio do mesmo contrato que entabula, direito alheio. Sentença revista. Recurso provido em parte*” (Apel. nº 1019621-41.2015.8.26.0001, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 09/04/2018).



*“MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO. LINK PATROCINADO. Uso da marca da autora como palavra chave de link patrocinado contratado pela ré. O consumidor que fazia uma busca na internet pelo nome da autora obtinha como resposta, dentre as opções, o site da ré. Uso parasitário da marca. Dano moral presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado. Não comprovação de danos materiais. Provimento em parte, para determinar a abstenção do uso da marca da autora e fixar dano moral em R\$ 20.000,00, que se ajusta aos parâmetros da jurisprudência. Sucumbência recíproca e honorários fixados em 20% do valor da condenação para cada qual.” (Apelação 0175492-17.2011.8.26.0100, Rel. Enio Zuliani, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13/07/2016).*

Lado outro, para a caracterização do dano moral, há que se considerar a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, situações que atinjam sua imagem, nome comercial, como sucede, por exemplo, nos casos de protesto de títulos, anotações em serviços de proteção ao crédito, divulgações de fatos que maculem o nome da empresa perante a sociedade etc.

Na lição de MIRNA CIANCI, “a honra subjetiva diz respeito à dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser humano. A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida da honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva. Essa questão passou,



portanto, pela análise da natureza do dano sofrido, excluídos desde logo os sentimentos humanos, como a dor, o sofrimento, a angústia etc. Ainda se verificou que não poderia ser a pessoa jurídica vítima de dano moral por força de injúria, que se refere à honra subjetiva, ou ainda de calúnia, porque pressupõe a prática de crime. Mas restou, para essa doutrina, a possibilidade de reconhecimento da indenizabilidade extrapatrimonial em decorrência da difamação, por ter sido atingida a boa fama e reputação da empresa, por exemplo. Restringiu, portanto, ao dano à imagem a possibilidade de ressarcimento de ordem moral. Entenda-se, portanto, por honra objetiva aquela que, externa ao sujeito, tenha por objeto de preservação a admiração, o apreço, a consideração que terceiros dispensam à pessoa, “refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, comum à pessoa natural e à jurídica”. (...) O Superior Tribunal de Justiça com frequência abona a tese, sendo ilustrativo o julgado que decidiu que “a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom nome” (“O valor da reparação do dano moral”, Saraiva, 2013, pp. 43 e ss).

Mais. “Embora a pessoa jurídica não tenha honra subjetiva, porquanto esta somente a pessoa física a pode possuir, ela possui honra objetiva, que repousa, em última análise, no conceito público de boa fama e imagem comercial. Logo, pode sofrer dano moral e este pode se refletir nos seus negócios, resultando em adversidades econômicas decorrentes, eventualmente, de abalo de crédito, evasão de clientela ou redução de negócios” (Nehemias Domingos de Melo, “Dano Moral



– Problemática, Do Cabimento à Fixação do Quantum” – 2ª ed. – São Paulo: Ed. Atlas – 2011 – p. 27).

Nessa esteira já decidiu o c. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...). 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social. (...) (REsp 1298689 / RS Recurso Especial 2011/0303749-4, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 09/04/2013, DJe 15/04/2013, RDDP vol. 123 p. 166) (g/n).

No caso vertente, levando-se em conta as circunstâncias, a indenização por danos morais deve ser fixada em R\$ 20.000,00, quantia esta que se mostra adequada ao caso concreto.

Assim, a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação para compelir a ré a se abster de utilizar indevidamente a marca da autora, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00. Também é devida a indenização pelos danos materiais, que serão apurados em fase de liquidação de sentença, na forma dos artigos 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), além da indenização por danos morais fixados nesta instância em R\$ 20.000,00, com a atualização a partir da publicação do acórdão e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês.

Pela sucumbência, a verba honorária a cargo da ré deve ser fixada em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/2015.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

**SÉRGIO SHIMURA**  
Desembargador Relator