



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2022.0000280102

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1080754-05.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ABPS HOLDING LTDA, é apelado GOOGLE BRASIL INTERNET 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. Sustentação dos Drs. Sarah Ismênia Dantas Costa OAB/PB n.º 19.607 e Mario Cosac Paranhos OAB/SP n.º 342.837.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E JORGE TOSTA.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

SÉRGIO SHIMURA
RELATOR

Assinatura Eletrônica

Voto nº 27737

Apelação n. 1080754-05.2020.8.26.0100

**Comarca: SÃO PAULO (2ª VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM)**

Apelante: ABPS HOLDING LTDA.

Apelada: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Juíza: Dra. RENATA MOTA MACIEL

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA APELANTE QUE REQUER O RESTABELECIMENTO DE SEU APLICATIVO “CLUBE TONOLUCRO” NA PLATAFORMA DA RÉ (“GOOGLE PLAY STORE”) - Ré GOOGLE que suspendeu o aplicativo da autora após denúncia do titular da marca “Tonolucro”, devidamente registrada no INPI – Ausência de ilegalidade no ato praticado pela ré – Políticas da Google Play, com as quais a autora anuiu, que preveem a possibilidade de suspensão de aplicativos na plataforma quando estes violarem leis, direitos de propriedade intelectual de terceiros, o contrato de distribuição para programadores ou os termos de uso da plataforma – Ré GOOGLE que agiu no exercício regular de seu direito – Considerando que a ré GOOGLE é mero provedor de hospedagem de conteúdo, atuando de forma intermediária, não lhe cabe estabelecer um juízo de valor sobre a ocorrência ou não de suposta violação do direito de marca. Apesar de o direito da GOOGLE de suspender ou remover aplicativos não seja absoluto, no caso em debate as circunstâncias e as provas legitimam a sua conduta de suspender a inserção do aplicativo da autora apelante - Sentença de improcedência mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ABPS HOLDING LTDA, objetivando que a ré volte a disponibilizar o aplicativo "CLUBE TONOLUCRO" na plataforma *Google Play Store*.

A autora alega que é detentora do aplicativo "CLUBE TONOLUCRO", que permite ao usuário usufruir promoções e vantagens em supermercados conveniados ao seu programa de relacionamento "Clube Tonolucro"; que o aplicativo "CLUBE TONOLUCRO" estava disponível na *Google Play Store* e que, em 25/08/2020, a ré, sem qualquer comunicado prévio, informou a retirada imediata da plataforma, em razão de "suposta violação de marca registrada", denunciada por DARLEY PASSARIN, titular da marca junto ao INPI.

A autora diz ser titular da marca mista "**OLU**" e que existem pedidos de registro de sua marca pendentes de apreciação no INPI, de modo que a ré não poderia ter indisponibilizado o aplicativo da autora na *Google Play Store* antes de ter verificado a sua defesa, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aduz que não houve concorrência desleal ou confusão no mercado consumidor, uma vez que não há identidade visual entre as marcas, além de atuarem em segmentos diversos. Enquanto a autora atua no mercado varejista no Estado da Paraíba, com programa de fidelização de clientes, o denunciante atua no ramo de *delivery* no Estado

do Tocantins.

A ré GOOGLE apresentou contestação, alegando preliminarmente, sua legitimidade passiva. No mérito, afirma que a suspensão do aplicativo da autora se deu em consonância com as políticas do *Google Play*; que a autora não detém direito sobre a marca "Tonolucro", expressão utilizada para identificar seu aplicativo na *Google Play Store*; que o denunciante (DARLEY PASSARIN), por sua vez, é titular da marca "Tonolucro", com proteção em todo o território nacional.

Assevera que, apesar da diferença visual das marcas, tanto a autora como o denunciante atuam em segmentos próximos, senão idênticos, na medida em que ambos oferecem comidas e bebidas pela internet; que o INPI indeferiu alguns pedidos de registro da marca da autora com base na anterioridade da marca do denunciante.

Por fim, afirma que, ao contrário do alegado pela autora, o denunciante atua em diversos Estados, não apenas no Tocantins (fls. 117/149).

Sobreveio sentença de improcedência, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R\$ 3.000,00 (fls. 241/246).

Inconformada, a autora vem recorrer, sustentando, em resumo, que o fato de a marca do

denunciante ser registrada, isso não impede que outras empresas possam utilizar marcas semelhantes em classes diferentes; que a marca do denunciante tem registro como marca mista, e não como marca nominativa, de modo que a expressão “Tonolucro” não tem proteção isolada, além do fato de que deve ser levada em conta sua identidade visual, que difere completamente a da autora.

Por fim, acena que as marcas atuam em segmentos diferentes, de modo que não se há falar em concorrência desleal ou confusão no mercado consumidor (fls. 257/265).

Recurso devidamente processado e respondido (fls. 274/307).

Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 314).

É o relatório.

O recurso não comporta acolhimento.

De início, importante ressaltar que a presente ação cinge-se tão somente quanto à legalidade do ato praticado pela ré, ao suspender o aplicativo da autora na plataforma *Google Play Store*, não envolvendo discussão acerca da suposta prática de concorrência desleal, bem porque o denunciante (DARLEY PASSARIN), titular da marca “TONOLUCRO”, sequer é parte no feito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que alguns pedidos de registro da marca “Tonolucro”, formulados pela autora, foram indeferidos pelo INPI em 26/11/2019, com base nos processos 903531682 (TONOLUCRO) e 914865285 (TONOLUCRO DELIVERY), ao fundamento de que “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI” (fls. 220/224).

De outro turno, a empresa “Tonolucro Franchising Ltda.” é titular das marcas mistas “TONOLUCRO” e “TONOLUCRO DELIVERY”, que se encontram registradas em diversas categorias no INPI, com vigência até 19/05/2030 e 30/10/2029, respectivamente (fls. 204/218), ficando assegurados a ela os direitos exclusivos sobre sua utilização (art. 130 da LPI), podendo até mesmo licenciar seu uso (art. 130, II, LPI).

Nesse contexto, o “Contrato de Distribuição para Programadores da Google Play” prevê:

“Cláusula 8.2.: Não obstante a secção 8.1, em caso algum a Google mantém em qualquer parte do Google Play (incluindo, entre outros, a parte do Google Play onde as aplicações compradas ou transferidas anteriormente são armazenadas em nome dos utilizadores) **qualquer Produto removido do Google Play cuja remoção, informada à Google por meio de uma notificação por**

escrito, tenha sido devido a (a) uma alegação de infração, ou uma infração comprovada, de qualquer Direito de Propriedade Intelectual de terceiros; (b) uma alegação de violação, ou uma violação comprovada, de direitos de terceiros; ou (c) uma alegação ou uma determinação de que tal Produto não está em conformidade com a lei aplicável (coletivamente, "Remoções legais")" (g/n).

Cláusula 8.3.: **"Se a Google tomar conhecimento e determinar, a seu exclusivo critério, que um Produto ou qualquer parte do mesmo (a) viola qualquer lei aplicável;** (b) viola o presente Contrato, as políticas aplicáveis ou outros Termos de Utilização, que podem ser atualizados pela Google ao longo do tempo; (c) viola os termos do contrato de distribuição com os fabricantes de dispositivos e os Fornecedores Autorizados; ou (d) cria potencial responsabilidade ou tem um impacto adverso na Google ou nos Fornecedores Autorizados (por exemplo, se um Produto tiver um impacto adverso em termos económicos, de reputação ou segurança), a **Google pode rejeitar, remover, suspender, limitar a visibilidade de um Produto no Google Play ou reclassificar o Produto no Google Play ou nos Dispositivos.** A Google reserva-se o direito de suspender e/ou bloquear qualquer Produto e/ou Programador do Google Play ou dos Dispositivos, conforme descrito na presente Secção" (fls. 167) (g/n).

Além disso, consta das políticas da *Google Play* que *"Apps que violem marcas registradas alheias não são permitidos. A marca registrada pode ser uma palavra, um*

*símbolo ou uma combinação destes que identifique a origem de um produto ou serviço. Uma vez adquirida, a marca registrada oferece ao proprietário direitos exclusivos de uso da marca no que se refere a certos produtos ou serviços. A violação de marca registrada se dá pelo uso indevido ou não autorizado de marca registrada idêntica ou semelhante de modo a confundir o usuário no que se refere à origem do produto. **Se usar marcas registradas de terceiros de maneira que possa confundir o usuário, o app poderá ser suspenso**" (fls. 174) (g/n).*

Nesse contexto, considerando que a ré GOOGLE é mero provedor de hospedagem de conteúdo, atuando de forma intermediária, não lhe cabe estabelecer um juízo de valor sobre a ocorrência ou não de suposta violação do direito de marca.

Porém, as circunstâncias do caso em debate e as provas legitimam a sua conduta de suspender a inserção do aplicativo da autora apelante. Quer dizer, apesar de o direito da GOOGLE de suspender ou remover aplicativos não seja absoluto, quando constatar que a conduta do assinante contraria a política e os termos do contrato, especialmente quando houver suspeita de uso de marca registrada de terceiro, *"de maneira que possa confundir o usuário, o app poderá ser suspenso"* (fls. 174).

Na hipótese, após o recebimento da denúncia, a autora apresentou defesa perante a GOOGLE (fls. 229), que entendeu que havia indícios suficientes de violação

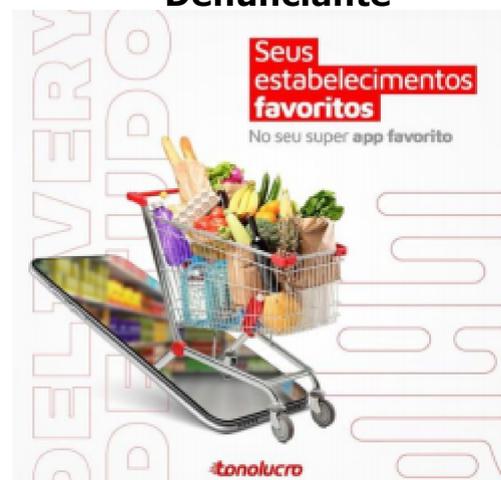
das políticas do *Google Play*.

No cotejo, nota-se que a autora e o denunciante atuam em ramos de atividades semelhantes, envolvendo o oferecimento de alimentos e acesso a redes varejistas.

Autora



Denunciante



Além disso, ao buscar pelo aplicativo “Tonolucro” na *Google Play Store*, os aplicativos apareciam um ao lado do outro, gerando confusão entre os consumidores, que poderiam vincular uma marca à outra, como se fossem do mesmo grupo empresarial, particularidades que dão suporte à conduta do GOOGLE.



Como se vê, na hipótese específica, a ré não suspendeu o aplicativo da autora de forma arbitrária, tendo agido exclusivamente no exercício regular de seu direito, após oportunizar defesa da autora, tudo em consonância com as Políticas do *Google Play*, com as quais todos os desenvolvedores, incluindo a própria autora, anuíram antes de oferecer seus produtos na plataforma.

Como bem observou a ilustre Juíza, Dra. RENATA MOTA MACIEL, *"De acordo com os termos de uso aos quais se submeteu a parte autora ao ingressar na plataforma mantida pela requerida, são proibidos aplicativos que violem direitos de propriedade intelectual de terceiros, resguardando-se à Google o direito de gerenciar os produtos em sua plataforma, podendo, inclusive, suspende-los ou remove-los caso haja violação de qualquer lei aplicável, do contrato de distribuição para programadores ou dos termos de uso da plataforma (fls. 167 e 174/182). No caso, após análise sobre a denúncia de violação de direito de marca realizada por Darley Passarin, titular da marca "Tonolucro", decidiu a requerida pela remoção do aplicativo da autora, denominado "Clube*

Tonolucro", de sua plataforma. Tendo em vista os termos de uso da plataforma, não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pela Google". Apesar de o registro feito pela denunciante ser de marca mista e de os ícones que representam os aplicativos serem distintos, a semelhança das expressões utilizadas pela autora (Clube Tonolucro) e pela denunciante (Tonolucro) é inegável, tanto que na pesquisa da marca registrada pela denunciante na plataforma Google Play Store, consta nos resultados também o aplicativo da autora (fl. 143). Além disso, a autora não é cessionária de direitos da marca "Tonolucro". (...) Por outro lado, o denunciante que notificou a requerida sobre a ocorrência de violação de direito de marca é titular da marca mista "Tonolucro" nas classes NCL(11) 09, 35, 39, 42, 43, e "Tonolucro Delivery" nas classes NCL(11) 09, 35, 39, 42, 43 (fls. 203/218). A autora atua como clube de promoções e benefícios em rede varejista, por meio de programa de fidelização de clientes, ao passo que a denunciante tem suas atividades no mercado de delivery de alimentos. Contudo, existe semelhança entre as atividades da autora e da denunciante, na medida em que a requerente possui registro da marca "Olu" com a especificação serviço de entrega de mercadorias (delivery) e frete (fl. 28), além de serviços de fornecimento de comidas e bebidas (fl. 192). Além disso, como foi bem demonstrado pela requerida, há requerimentos de registro da marca "Tonolucro" feitos pelo autor perante o INPI, que foram indeferidos pela autarquia em razão da semelhança com a marca da denunciante, que prevaleceu em razão de sua anterioridade. (...) Fica claro, dessa forma, que há semelhanças entre os segmentos mercadológicos em que atuam o "Clube Tonolucro", de que é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

detentora a requerente, e a "Tonolucro", detida pela denunciante, inclusive tendo em vista imagens promocionais juntadas à fl. 141 pela requerida." (fls. 243/244).

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados para R\$ 5.000,00.

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

SÉRGIO SHIMURA
Relator