



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
 Praca Doutor Joao Mendes, S/N, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)
 2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp1vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital n°: **1105759-92.2021.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
 Requerente: **Construcolor Comércio de Tintas Ltda.**
 Requerido: **Google Brasil Internet Ltda**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Andre Salomon Tudisco**

Vistos.

Trata-se de ação de rito comum proposta por CONSTRUCOLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., na qual aduz estar a requerida comercializando marca cujo registro é de sua titularidade pelo mecanismo "Google Ads", possibilitando que concorrentes vinculem sua marca "Construcolor" como critério de pesquisa.

Sustentando, pois, desvio de clientela, pede a imediata cessação do uso da marca como critério de pesquisa.

DECIDO.

Verifico o preenchimento de todos os elementos do art. 300 do CPC para a antecipação dos efeitos da tutela, senão veja-se.

O mencionado dispositivo estabelece:

" Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
 Praça Doutor Joao Mendes, S/N, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)
 2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp1vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência quando houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do processo; por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade da medida.

A probabilidade do direito decorre do art. 132 da Lei nº 9.279/96, que estabelece:

" Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo."

Vê-se, pois, que a lei estabeleceu hipóteses nas quais o titular de marca registrada não poderá impedir sua utilização por terceiros, dentre as quais a citação em discurso, obra científica, literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o caráter distintivo da marca.

No caso concreto, o uso por terceiro de marca alheia na ferramenta "Google Ads" encaixa-se na situação descrita pelo inciso IV, pois alguém paga à GOOGLE para, sempre que se realizar uma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
 Praça Doutor Joao Mendes, S/N, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)
 2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp1vemp@tjst.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pesquisa no buscador por certas palavras [inclusive marca alheia], aparecer o seu site num anúncio antecedente a quaisquer outros, inclusive o site oficial da marca caso essa seja uma das palavras vinculadas e haja sido utilizada na busca. Tem-se, aí, o uso de marca alheia numa espécie de publicação [aqui considerada publicação num termo amplíssimo], que é a digital, razão pela qual passível de se enquadrar a ferramenta "Google Ads" na cláusula aberta do inciso IV.

O risco decorre inexoravelmente da patente violação da proibição legal de utilização de marca alheia.

Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA** para que a parte requerida se abstenha de comercializar e permitir o uso, bem como remova a palavra-chave "CONSTRUCOLOR" em links patrocinados ou anúncios para terceiros, podendo apenas o usuário da autora no Google Ads (ID 839-982-3966) fazer o uso de dita palavra-chave, no prazo de 05 [cinco] dias contados da intimação desta decisão.

Cópia desta decisão servirá como OFÍCIO, que deverá ser impressa diretamente pela parte autora, instruída com cópia da petição inicial e entregue à parte requerida, o que deverá ser comprovado em 05 dias.

2- **Intime-se e cite-se** a parte requerida, por carta (Provimento 34/2016), a apresentar defesa **no prazo de 15 dias**, sob pena de incidência de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas na inicial (artigo 344 do Código de Processo Civil). O prazo de defesa terá início nos termos do artigo 231 do Código de Processo Civil.

3- Deixo de designar a audiência de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil. Em caso de manifestação favorável da parte requerida, poderá ser designada, oportunamente, audiência para tentativa de conciliação, na forma do disposto no artigo 139, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4- Para fins de conclusão do ciclo citatório, serão observados os seguintes termos:

No caso de citação de pessoa natural, o disposto no artigo 248, § 4º, do Código de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
 Praca Doutor Joao Mendes, S/N, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)
 2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp1vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Civil: " *Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente* " .

No caso de citação de pessoa jurídica, o disposto no artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil: " *Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências* " .

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora a manifestar-se sobre o retorno negativo da carta/mandado/precatória, **no prazo de 5 (cinco) dias**, sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Caso necessário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereço por meio dos sistemas BACENJUD e INFOJUD. A parte deverá providenciar o recolhimento prévio das taxas para pesquisa, salvo em casos de deferimento de justiça gratuita, bem como o CPF/CNPJ da parte requerida. Informações sobre o procedimento de recolhimento podem ser obtidas em <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/RelatoriosTaxaEmissao>

Com a localização ou o fornecimento do novo endereço ou meio necessário para o cumprimento da diligência, a carta ou mandado será expedido independentemente de nova ordem judicial.

A parte requerente deve providenciar o recolhimento (ou complemento) do valor das despesas postais (carta AR/AR digital) para citação/intimação e/ou das diligências dos oficiais de justiça, salvo em casos de deferimento de justiça gratuita, sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Informações sobre o procedimento de recolhimento podem ser obtidas em <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DespesasPostaisCitacoesIntimacoes> e <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DiligenciaOficiaisJustica>

Cumpra-se.

Intimem-se.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
Praça Doutor Joao Mendes, S/N, ., Centro - CEP 01501-000, Fone: (11)
2171-6632, São Paulo-SP - E-mail: sp1vemp@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**