



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2015.0000960048

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2248161-04.2015.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes DECOLAR.COM LTDA e TRAVEL RESERVATIONS S.R.L., é agravado EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. 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 CARLOS ALBERTO GARBI.

São Paulo, 16 de dezembro de 2015.

Fabio Tabosa
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravantes: Decolar.com Ltda. e Travel Reservations S. R. L.

Agravada: Edestinos.com.br Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Agravo de Instrumento nº 2248161-04.2015.8.26.0000 – 10ª V. Cível de Guarulhos

Voto nº 9.834

Propriedade industrial. Concorrência desleal. Pretensão de tutela antecipada, no sentido de impor à ré a desvinculação de palavras-chaves relacionadas à marca “decolar.com” do serviço de divulgação Google Adwords por ela contratado, a abstenção do uso de expressões que remetam à referida marca em seu nome de domínio na internet e a retirada de elementos visuais de seu site que possam dar ensejo à confusão com o site da co-autora Decolar.com. Denegação em Primeiro Grau. Comparecimento espontâneo da ré, confirmando do uso do nome da marca concedida às autoras nos serviços de divulgação de seu site. Indevido desvio de clientela, a partir da confusão entre consumidores. Art. 195, IV, da Lei nº 9.279/96. Caracterização, à primeira vista, de concorrência desleal, conforme entendimento adotado pelas C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Utilização do vocábulo “decola” no nome de um dos domínios da ré que também restou confirmado. Inadmissibilidade. Provável desvio de clientela e confusão entre consumidores. Risco de dano às autoras. Presentes os requisitos para a concessão, nesses pontos, da tutela antecipada requerida. Ausência, por outro lado, de prova inequívoca acerca da alegada usurpação, pela ré, de elementos visuais do site da co-autora Decolar.com. Decisão reformada em parte, com a concessão parcial do provimento antecipatório requerido. Agravo de instrumento das autoras parcialmente provido.

VISTOS.

Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls. 230/232 deste instrumento (fls. 193/195 do feito originário), que, no âmbito de demanda condenatória em obrigações de fazer e não fazer cumulada com pedido indenizatório, fundada em alegada concorrência desleal, denegou antecipação de tutela



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

requerida pelas autoras no sentido de impor à ré a imediata desvinculação de palavras-chaves relacionadas à marca “*decolar.com*” do serviço de divulgação *Google Adwords* por ela contratado, a abstenção do uso de termos que remetam à referida marca em seu nome de domínio na *internet* e a retirada de seu *site* de elementos visuais semelhantes àqueles encontrado no *site* da co-autora Decolar.com; considerou o MM. Juiz, para tanto, estar a ré utilizando o termo “*decola*” para a divulgação de seu negócio, o que não configuraria concorrência desleal, entendendo, por outro lado, inexistir violação ao *trade dress*, a ensejar confusão entre consumidores.

Insurgem-se as autoras, reiterando, em síntese, a configuração de concorrência desleal por parte da ré, pela utilização dos termos relacionados à marca “*decolar.com*” no serviço de divulgação *Google Adwords*, bem como pelo emprego da expressão “*decola*” no seu domínio na *internet*. Afirmam estar clara a utilização de tais vocábulos com o intuito de induzir os consumidores em erro, já que a palavra “*decola*” e suas variáveis não teriam relação direta com os serviços prestados por ela. Ressaltam a comprovação do benefício econômico indevido tido pela ré em decorrência do acesso de usuários ao seu *site* após pesquisa pela expressão “*decolar.com*”, o que configuraria aproveitamento parasitário da marca registrada por elas, autoras. Insistem, por outro lado, na reprodução indevida pela ré de elementos visuais encontrados no *site* da co-autora Decolar.com, em violação ao *trade dress* dessa última, o que configuraria concorrência desleal. Sustentam a possibilidade de confusão pelos consumidores entre o serviço prestado pelas autoras e a pela ré, alegando presentes os requisitos para a concessão do provimento antecipatório voltado a impor à ré a imediata desvinculação das palavras-chaves relacionadas à marca “*decolar.com*” do serviço de divulgação *Google Adwords*, a abstenção do uso de termos que façam referência a tal marca em seu nome de domínio na *internet* e a retirada de seu *site* de elementos visuais semelhantes àqueles encontrados no *site* da co-autora Decolar.com. Batem-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.

No mesmo dia em que distribuído o presente agravo a este Relator (fl. 413), manifestou-se a agravada em contra-razões (fls. 415/449), juntando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

documentos a fls. 450/509.

Deferiu-se o processamento sob a forma de agravo de instrumento, denegando-se todavia a antecipação de tutela recursal pleiteada, dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo *a quo*, bem como a intimação para resposta da agravada, em razão de seu comparecimento espontâneo aos autos com a apresentação, desde logo, de suas contra-razões.

O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo.

É o relatório.

Prospera em parte o inconformismo.

Embora a denegação do requerimento de tutela antecipada pela r. decisão agravada tenha se dado previamente ao contraditório, deve-se atentar para o posterior comparecimento espontâneo da ré-agravada, tanto nos autos principais com a apresentação de contestação (fls. 233/266 deste instrumento), como no presente recurso com a manifestação por meio de contra-razões (fls. 415/449 deste instrumento), as quais devem ser levadas em consideração por este E. Tribunal, por serem elementos de convicção a esta altura já disponíveis e que confirmam, em parte, as alegações feitas pelas autoras.

Nesse sentido, forçoso reconhecer, ao menos à luz do juízo perfunctório próprio desta fase processual, a existência de risco de dano às autoras, em decorrência das condutas tomadas pela ré.

Com efeito, afirmam as ora agravantes a utilização pela ré das expressões “*decolar*”, “*decolar.com*” e suas variáveis no sistema de divulgação *Google Adwords* por ela contratado, que tem o escopo de sugerir ao usuário da *internet* o acesso ao *site* da empresa contratante quando da realização de buscas pelas palavras-chaves apontadas. Dessa forma, estaria a ora agravada utilizando-se de expressões relacionadas às marcas concedidas às agravantes (cf. fls. 151/155 do instrumento recursal), para obter



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

acessos ao próprio *site*, o que configuraria, segundo alegado pelas autoras, concorrência desleal, notadamente por serem as empresas concorrentes diretas, atuando no mesmo segmento de atividades.

Note-se, nesse contexto, que a ré, ao comparecer de forma espontânea nos autos, acabou por confirmar a utilização de referidos vocábulos no serviço de divulgação *Google Adwords*, afirmando que “*de fato, o anúncio da Agravada aparece quando se colocam na busca os termos 'decolar' e 'decolar.com'*” (fl. 434 deste instrumento).

Justifica-se a ré, no entanto, sustentando que teria a co-autora Decolar.com adotado o mesmo expediente, inclusive com o uso do termo “*edestinos*”, referente à marca dela, ré, para obter acessos ao seu próprio *site*, e tendo defendido a legalidade desse comportamento em demanda ajuizada pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, de modo que o ajuizamento da presente demanda fundada na ilegalidade da conduta configuraria *venire contra factum proprium*.

Cabe destacar, em primeiro lugar, que a figura do *venire contra factum proprium* não tem, à primeira vista, a extensão atribuída pela ora agravada, que pretende, em outras palavras, impedir o autor de determinada conduta ilegal de ir a juízo defender-se da mesma conduta ilegal praticada por terceiro contra o seu interesse.

Assim, o simples fato de ter a co-autora Decolar.com sido condenada a cessar a prática relativa ao uso de expressões que façam referência à marca de empresa concorrente no sistema de divulgação *Google Adwords*, tendo defendido, naquela oportunidade, a legalidade da conduta, não a impede de buscar a cessação de tal prática por outrem, em seu prejuízo, na presente demanda.

Note-se, nesse sentido, que a utilização do nome de marca concedida a uma empresa concorrente como palavra-chave no sistema de divulgação nas pesquisas feitas por usuários na *internet* caracteriza concorrência desleal, por permitir a atração indevida de clientela, com a confusão ao consumidor, a teor do art. 195, IV, da Lei nº 9.279/96.

Tal entendimento foi pacificado pelas C. Câmaras Reservadas de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Direito Empresarial deste E. Tribunal, valendo-se ressaltar, além dos casos trazidos pelas agravantes em suas razões recursais (fls. 17/18 deste instrumento), recentíssimo precedente, em caso em tudo assemelhado ao presente:

“Agravado de instrumento. Direito Comercial/Empresarial. Concorrência desleal. Ação de obrigação de não fazer (abstenção do uso) cumulada com pedido de indenização. Serviço, conhecido como “Google Adwords”, contratado para divulgar negócio. Utilização de marca alheia em pesquisa. Possibilidade de desvio de clientela. Cabimento de tutela antecipada. Agravado a que se nega provimento.” (Agravado de Instrumento nº 2111819-83.2015.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Pereira Calças, j. 12/8/2015)

Dessa forma, confirmada pela própria ré-agravada a utilização dos termos “*decolar*” e “*decolar.com*” no serviço de divulgação de seu negócio, com clara alusão à marca das autoras-agravantes, e tendo em vista o risco de dano grave, consubstanciado pela alta probabilidade de desvio indevido de clientela, a partir da confusão entre os consumidores, mostra-se de rigor a concessão de provimento antecipatório voltado à determinação da imediata desvinculação de referidas palavras do serviço de divulgação *Google Adwords* por ela contratado.

As agravantes pleiteiam, por outro lado, a concessão de tutela antecipada para impedir que a agravada utilize o vocábulo “*decola*” e suas variáveis, em referência às marcas registradas por aquelas (cf. fls. 151/155 deste instrumento), no nome do domínio do *site* dessa última, como feito em *www.decola.edestinos.com.br*.

Novamente, confirma a ré a anterior utilização de tal vocábulo em um de seus domínios, indicando, porém, seu cancelamento, de forma que inexistiria razão para a insurgência das autoras. Ressalta, por outro lado, não ter sido concedido o registro da marca “*decolar*” às agravantes, por ser palavra de uso comum, pelo o que não restaria configurada a concorrência desleal.

Ainda que o referido domínio já tenha, de fato, sido cancelado, como é possível constatar em tentativa informal de acesso ao referido endereço eletrônico, cabe analisar, em abstrato, a possibilidade da utilização do termo “*decolar*” e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

suas variáveis em *sites* da ré, notadamente se levada em consideração a alegação feita por ela de que, por não ter sido concedido o registro de marca com a referida expressão às autoras (cf. *print* na fl. 439 deste instrumento), inexistiria concorrência desleal.

Nesse sentido, destaque-se que, mesmo não sendo concedido o registro da marca “*decolar*” às autoras, o uso do referido termo, ou de suas variáveis, em nome de domínio da ré na *internet* tem a nítida intenção de criar confusão nos consumidores entre os serviços prestados por ela e pelas autoras, especialmente se considerada a proximidade de tal expressão com uma das marcas concedidas (“*decolar.com*”), e o fato de que a atividade empresarial exercida por ambas, relativa à aquisição de passagens aéreas e pacotes de viagens, bem como a reserva de hotéis e o aluguel de carros, não está diretamente vinculada ao vocábulo “*decolar*”.

De rigor, pois, a constatação de que o uso do termo “*decolar*” ou de suas variáveis em nomes de domínios da ré-agravada configura, à primeira vista, concorrência desleal, a teor do art. 195, IV, da Lei nº 9.279/96, devendo, diante do risco de dano grave às autoras, decorrente da probabilidade de desvio de clientela e confusão entre consumidores, ser concedido provimento de urgência para impor a vedação de tal conduta.

Por derradeiro, no tocante ao requerimento de tutela antecipada voltado à imposição da retirada de elementos visuais do *site* da ré, que, segundo alegam as agravantes, induziriam o consumidor em erro, ante a reprodução das mesmas cores e da mesma diagramação de quadros encontrada no *site* da co-autora Decolar.com, não se vislumbra prova inequívoca a conferir verossimilhança à pretensa apropriação do *trade dress*.

Isto porque, não obstante a inegável semelhança entre ambos os *sites* (cf. imagem reproduzida na fl. 22 deste instrumento), não é possível constatar, desde logo, a possibilidade de confusão pelos consumidores e, bem assim, o risco de dano grave às autoras, a justificar a concessão da tutela antecipada nesse ponto requerida, notadamente pela comprovação da similaridade da estrutura dos *sites* de algumas das concorrentes das empresas em questão (cf. fls. 444/446 deste instrumento).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

De mais a mais, a concessão de provimento antecipatório no sentido de determinar à ré a imediata desvinculação das palavras-chaves relacionadas à marca “*decolar.com*” do serviço de divulgação *Google Adwords* por ela contratado e a abstenção do uso de termos que remetam à referida marca em seu nome de domínio já se mostra suficiente a evitar a confusão entre consumidores, atenuando o risco de dano às autoras, sem que se faça necessária a concessão de tutela de urgência relativa à alteração do *trade dress* de seu *site*.

Fica, em tais termos, parcialmente reformada a r. decisão agravada, com a concessão da tutela antecipada voltada à imposição à ré (i) da imediata desvinculação das palavras-chaves relacionadas à marca “*decolar.com*” e suas variáveis do serviço de divulgação *Google Adwords* por ela contratado e (ii) da abstenção da utilização de expressões que façam referência à marca “*decolar.com*” em seu domínio, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento de cada um dos deveres impostos.

Ante o exposto, **dá-se parcial provimento** ao agravo.

FABIO TABOSA

Relator