



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
4ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos - SP - CEP 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1020771-67.2015.8.26.0224**
 Classe - Assunto: **Procedimento Ordinário - Marca**
 Requerente: **Groupon Serviços Digitais LTDA e outro**
 Requerido: **DECOLAR.COM LTDA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ana Rita de Figueiredo Nery**

Vistos.

GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e GROUPON INC. ajuizaram a presente AÇÃO de OBRIGAÇÃO DE FAZER e NÃO FAZER c.c. INDENIZAÇÃO em face de DECOLAR.COM LTDA, alegando, em suma, ter nome e marca registrados e protegidos por lei, o que não estaria sendo respeitado pela ré, que a utilizaria em buscadores de sítios na *internet*, gerando concorrência desleal e enriquecimento ilícito. Requereu, assim, liminarmente, determinação à ré de abstenção imediata de qualquer utilização de nome comercial ou marca das autoras, idênticos ou similares, por qualquer meio ou processo, inclusive *links* ou anúncios patrocinados; a final procedência para: tornar definitiva a medida liminar, sob pena de multa diária não inferior a R\$10.000,00, ou providências para o resultado prático equivalente, inclusive conversão em perdas e danos; condenação da ré à indenização por danos morais não inferior a 50 salários mínimos, atualizados; e pagamento de ônus sucumbenciais. Com a inicial vieram documentos.

À fl.118 foi deferida a antecipação de efeitos da tutela.

Contestação às fls. 130 e seguintes, em síntese sob as alegações: efetivo cumprimento da medida, diferentes ramos de atividades, sendo o da ré o turismo, inoccorrência de concorrência desleal, falta de provas de desvio de clientela, inexistência do dever de indenizar e falta de comprovação de danos morais.

Réplica às fls. 186 e seguintes, pela qual foram afirmados argumentos exordiais e confissão da prática do ilícito.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
4ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos - SP - CEP 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há a necessidade de realização de outras diligências além daquelas que já constam dos autos.

Ademais, a matéria é exclusivamente de direito e a prova documental apresentada é suficiente para que as questões sejam analisadas.

Nada havendo que obste a análise do mérito, passo a fazê-lo.

O pedido formulado pela autora é procedente na forma abaixo explicitada. Friso ter a autora comprovado o registro da marca, conforme fl. 03 da petição inicial.

Com o registro, a autora passa a ser titular do uso exclusivo.

O registro da marca pelo INPI confere proteção ao seu titular que poderá impedir que terceiros dela se utilizem.

Segundo o artigo 129 da Lei 9.279/96: “A propriedade de marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, **sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional**, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148.” (g. n.).

No caso, conferida a proteção pelo registro, há impedimento para a utilização da expressão “Groupon” por parte da ré, sobretudo em razão da confusão que o fato pode vir a criar em razão da semelhança da área de atuação das empresas.

A autora foi constituída com a adoção da expressão “Groupon” no respectivo nome comercial.

Como é conhecida através desta expressão, providenciou o registro da marca até mesmo para evitar a utilização por outras empresas que atuassem no mesmo ramo.

A ré, como agência de turismo, exerce atividade no mesmo ramo, ou muito



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
4ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos - SP - CEP 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

similar, que a autora, razão pela qual não pode utilizar a expressão "Groupon" para divulgar os seus produtos, ainda que através de palavras-chave para a realização através da *internet*. Observo que este último fato não foi objeto de controvérsia.

O procedimento é suficiente para causar confusão aos consumidores que, através da pesquisa, podem considerar a venda de um produto fornecido pela autora através da ré.

Ainda que a ré procure diferenciar os produtos, não há como deixar de considerar que os ramos de atuação são, no mínimo, muito próximos e que o fato pode causar confusão aos consumidores.

Existe o nítido risco de confusão e da associação indevida com a marca da autora na medida em que a ré oferece aos consumidores não apenas a possibilidade de aquisição de passagens e reserva do hotéis, como também pacotes turísticos, ou seja, exatamente parte dos possíveis produtos fornecidos pela autora.

O procedimento adotado pela ré é realmente irregular e apto a gerar confusão aos consumidores, o que autoriza a procedência do pedido formulado pela autora e a confirmação da tutela antecipada concedida nos autos.

A ré deverá se abster de utilizar o nome, a marca ou outros elementos que sejam semelhantes aos sinais que identificam a autora. Deverá se abster de utilizar a expressão "Groupon" nos anúncios veiculados, sob pena de multa diária a ser fixada em R\$30.000,00, nos moldes da decisão antecipatória de efeitos da tutela.

A respeito do tema, destaco a ementa que segue:

“OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. MARCA. Legitimidade da Apelada “Employer” para proteger a expressão “BNE”, que compõe marca mista de sua titularidade. Indexação indevida da marca “BNE” em publicidade na web. Vinculação indevida da marca a “link patrocinado” da Apelante, sempre que pesquisado pelo usuário palavra-chave correspondente à referida expressão. Concorrência desleal configurada. Confusão mercadológica e desvio de clientela. Dever de indenizar caracterizado. Sucumbência mínima das Apeladas. Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Sentença que deve ser reformada em parte, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve corresponder ao valor da condenação. Exegese do art. 20, § 3º, do CPC. Recurso provido em parte.” (Apelação nº



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
4ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos - SP - CEP 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1009036-89.2013.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Desembargador Tasso Duarte de Melo julgamento em 1 de julho de 2014).

O pedido é, portanto, procedente para a condenação da ré ao cumprimento da obrigação de não fazer.

O direito ao ressarcimento dos danos morais também se faz presente em razão da utilização indevida da expressão que, na realidade, integra a marca da autora.

Ainda que a expressão seja utilizada através de pesquisa realizada pela *internet*, não há como deixar de considerar que o fato é suficiente para gerar a confusão envolvendo a marca da autora, colocando em risco o seu conceito junto ao mercado.

A autora não pode garantir produtos fornecidos por terceiros, tampouco garantir a qualidade pelo serviço prestado.

O risco à imagem da autora é evidente em razão da possibilidade de confusão por parte dos consumidores que podem não perceber a indevida associação realizada com os produtos que, na realidade, não são comercializados pela autora.

A imagem e honra objetiva da autora foram atingidas, o que justifica a condenação da ré ao ressarcimento dos danos morais.

Saliento que a condenação tem como finalidade não apenas compensar a autora pelos dissabores e prejuízos sofridos, como também para servir de advertência para que condutas como esta não voltem a se repetir.

A veiculação de produtos deve ser clara com a utilização de expressões que indiquem, de forma precisa, o fornecedor, o que não é o caso dos autos.

A confusão não oferece qualquer vantagem ao titular da marca e ao consumidor, o que implica a necessidade de condenação do agente que praticou a conduta para que não volte a praticar o mesmo ato ou outros que sejam semelhantes.

A autora tem, portanto, direito à reparação pelos danos morais que foram causados, até porque, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a pessoa jurídica pode sofrer 'danos morais' (súmula 227, do STJ).

Como a legislação não estabelece os critérios para o cálculo da indenização e considerando que a ré cumpriu a tutela antecipada concedida, sem qualquer resistência,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
4ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos - SP - CEP 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

considero suficiente que a indenização seja fixada na quantia equivalente a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O valor da indenização será corrigido de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 12% ao ano, contados da citação.

Pelo todo exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e GROUPON INC. nos autos da presente ação que movem em face de DECOLAR.COM LTDA, o que faço para: i) determinar que a ré se abstenha de utilizar, em qualquer meio, o nome, a marca ou outros elementos que sejam semelhantes aos sinais que identificam a autora. Deverá se abster de utilizar a expressão "Groupon" nos anúncios veiculados ou *links* patrocinados, sob pena de multa diária que fixo em R\$30.000,00. Torno, assim, definitiva a tutela antecipada concedida nos autos; b) condenar a ré ao pagamento da indenização pelos danos morais que fixo em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigida a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, computados da citação.

Como a ré deu causa ao ajuizamento da ação, será a responsável pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

P.R.I.

Guarulhos, 18 de dezembro de 2015.

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