



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, inocorrência 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.

1020771-67.2015.8.26.0224 - lauda 1



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

1009036-89.2013.8.26.0100, 2^a 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 a 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
4^a VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos - SP - CEP 07011-060
Horário de Atendimento ao Públíco: 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**