



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Vigésima Segunda Câmara Cível
Apelação nº 0180503-23.2014.8.19.0001



Apelante 1: **HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A**
Apelante 2: **GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. (RECURSO ADESIVO)**
Apelados: **OS MESMOS**
Relator: **DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA**

ACÓRDÃO

Apelação Cível. Direito Empresarial. Direito Marcário. Uso indevido de domínio de internet. Sentença de procedência parcial. Confirmação da antecipação de tutela, a fim de que o Réu cesse o uso do nome empresarial, nome de domínio e marca da Parte Autora em todos os seus materiais publicitários ou buscadores de internet e, condenação do Réu ao pagamento das perdas e danos experimentados pela Autora, a serem apurados em liquidação por arbitramento. Inconformismo de ambas as partes, sendo o do Réu baseado na ausência de sua responsabilidade quanto à vinculação de palavras-chaves relacionadas às marcas "Hotel Urbano e Groupon" do serviço de divulgação por ela contratado (keywords ads). Proteção Constitucional à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos nos quais se incluem os registros de domínio na web. Inteligência do inciso XXIV do art. 5º da CF/88. Tema regulado em âmbito infraconstitucional pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI, Órgão Colegiado criado pelo Decreto nº 4.829/2003, que tem competência para estabelecer as diretrizes para a execução do registro de nomes de domínio, segurança na internet e temas afetos. Responsabilidade exclusiva do requerente pelo registro nos casos de escolha de nomes de domínios que induzam terceiros a erro ou violem direitos. Aplicação do caput e parágrafo único do art. 1º da Res. nº 08/2008 do CGI. Comprovado o uso indevido pelo Réu do subdomínio

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 01





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

“www.groupon.hotelurbano.com” com o intuito de obter maior número de acessos em seu sítio eletrônico. Prática vedada que não se confunde com a utilização de ferramentas oferecidas pelos buscadores e divulgações por meio de links patrocinados, estratégias legítimas para alcançar o posicionamento privilegiado em sites dedicados a consultas na web. Conduta perpetrada pelo Réu que atua em ramo mercadológico parcialmente coincidente com o da Autora, de comercialização de viagens, embora, o desta seja mais abrangente e promova maior números de produtos e serviços, o que além de gerar indiscutível confusão nos consumidores do segmento mercadológico comum, revela o intuito de desviar a clientela. Ato que configura o crime de concorrência desleal, tipificado no art. 195, III da Lei 9.729/96. Multa coercitiva foi arbitrada como forma de coagir ao Réu a cumprir a decisão judicial que, em antecipação de tutela, determinou o cumprimento da obrigação por parte deste, no sentido de que se absteresse de utilizar o nome "Groupon" em todos os seus materiais publicitários, inclusive nos buscadores da internet. A multa inicialmente fixada em R\$ 5.000,00 foi majorada para R\$ 10.000,00 e, posteriormente, para R\$ 50.000,00, em razão da recalcitrância do Réu em cumprir a determinação judicial. Contudo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem orientar o arbitramento de verbas dessa natureza, tenho que a redução da multa para R\$ 5.000,00, tal como fixada, na decisão que antecipou os efeitos da tutela, consideradas as particularidades do caso, bem atende aos referidos princípios. Ainda assim, considerando-se que o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela perdurou por mais de um ano, já que o Réu foi intimado da decisão que antecipou os efeitos da tutela em 24/06/2014 e, a majoração do valor para R\$ 50.000,00 ocorreu em 23/09/2015, o que importará em valor superior a R\$ 1.800.000,00, mister se faz estabelecer o valor máximo de R\$ 300.000,00. No que tange aos danos morais, é possível que a pessoa jurídica possa sofrê-los.

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 02



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A conduta da Ré e primeira Apelante, consistente no nítido intuito de desviar a clientela da Autora e segunda Apelante, além de gerar crime de concorrência desleal, tipificado no art. 195, III da Lei de Propriedade Industrial, também configura danos morais. A reparação integral do dano deve ser observada, visando à repressão à concorrência desleal, tendo nítido caráter punitivo-pedagógico, conforme entendimento do STJ (REsp 959.565/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011). Aplicação do art. 927 do Código Civil. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, na forma da Súmula 227 do STJ. Inobstante a reconhecida discussão sobre o tema, os danos morais restaram configurados, em especial, como medida necessária à repressão ao aproveitamento parasitário e à concorrência desleal praticados pelo Réu, assumindo sua faceta punitivo-pedagógico. O arbitramento do valor em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais revela-se capaz de atender aos fins colimados e, de simultaneamente se adequar à situação econômica das partes, revelando-se não só razoável, como proporcional. Precedente jurisprudencial deste Tribunal. Primeiro Recurso desprovido. Segundo Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0180503-23.2014.8.19.0001, em que são Apelantes HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A e GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. (RECURSO ADESIVO) e Apelados OS MESMOS.

ACORDAM os Desembargadores da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento ao

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 03





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
primeiro recurso e, em dar provimento ao segundo recurso, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2018.

CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
RELATOR

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479

- Fls. 04





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de antecipação de tutela, proposta por GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. em face de HOTEL URBANO SERVIÇOS DIGITAIS S.A., objetivando a cessação da utilização do nome do GROUPON em todos os seus materiais publicitários, inclusive nos buscadores de internet, sob pena de multa diária a ser arbitrada; ao pagamento das perdas e dos danos, inclusive lucros cessantes, a serem estimados em sede de liquidação, mediante arbitramento; ao pagamento de danos morais, a serem arbitrados pelo juízo *a quo*.

Para tanto, alegou o Autor que o Réu adquiriu no keywords ads a palavra-chave GROUPON, utilizando-se indevidamente de nome empresarial, nome de domínio e marca de titularidade do Autor, de modo que, ao ser realizada uma busca na internet com o aludido termo, encontrará resultados direcionados à página do Réu, nos chamados links patrocinados.

Enfatizou que as palavras chave escolhidas para remeter ao link patrocinado são determinadas pelo anunciante, evidenciando a conduta anticoncorrencial adotada pelo Réu, com intuito de desviar a sua clientela e, por conseguinte, ganhar mercado em virtude de falsa associação com o mesmo.

Acrescentou que além do uso indevido no da marca GROUPON, direcionando as pesquisas a ela relacionadas, nos buscadores de internet, à página do Hotel Urbano, alega o Autor que o Demandado criou um fake link, isto é, um endereço virtual inexistente, unindo os termos "groupon" e "hotel urbano" (www.groupon.hotelurbano.com).

Agindo assim, acrescenta o Autor, o Réu induzia o consumidor a crer que as sociedades atuam em parceria, o que não corresponde com a verdade, já que são concorrentes diretos, haja vista tratar-se ambas de empresas de e-commerce, que disponibilizam a possibilidade de aquisição de pacotes de viagens, de modo que atingem o mesmo público alvo.

Ao final, concluiu que o Réu utiliza a marca do Autor para desviar sua clientela em decorrência de confusão causada aos consumidores, agindo em concorrência desleal.

O Réu ofereceu contestação, às fls. 238/254 (e-doc. nº 000246), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o Autor não traz prova mínima do direito alegado; que as partes não possuem a mesma

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479

- Fls. 05





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

atividade econômica, pelo que não haveria uso indevido de marca, vez que a proteção do direito marcário se submete ao princípio da especialidade ou especificidade; a publicidade sobre a palavra "groupon" foi adquirida pelo Réu diante do Google que, por sua vez, apenas comercializa termos não registrados como marca.

Produção de prova documental suplementar pelo Réu (fls. 345/361).

Majoração da multa diária em razão do descumprimento da liminar (fls. 366).

Agravo retido às fls. 386/397 (e-doc. nº 000400), contrarrazoado às fls. 401/412 (e-doc. nº 000418).

A sentença de fls. 413/418 (e-doc. nº 000430) ratificou a antecipação de tutela concedida e julgou parcialmente procedente o pedido, para: a) determinar que o Réu se cesse o uso do nome empresarial, nome de domínio e marca GROUPON em todos os seus materiais publicitários ou buscadores de internet; b) condenar o Réu ao pagamento das perdas e danos experimentados pela Autora, a serem apurados em liquidação por arbitramento, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 509, I. O Réu foi condenado, ainda, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizados monetariamente, a partir da distribuição, nos termos da Lei 6.899/80, artigo 1º, § 2º, e acrescidos de juros legais, a partir da citação.

Inconformados com a sentença, o Réu e a Autora ofertaram as Apelações de fls. 441/454 (e-doc. nº 000458) e fls. 488/493 (e-doc. nº 000505-Recurso Adesivo), pugnando por sua reforma.

Em suas razões recursais, enfatizou a inexistência de risco de erro, confusão ou associação do seu site com o da Apelada, uma vez que é virtualmente impossível que o público consumidor tome uma empresa pela outra ao comprar pela internet, enfatizando que os links são exibidos de forma separada.

Esclareceu que o mecanismo em questão é acionado com a comercialização pelo google de palavras-chave a serem escolhidas pela empresa contratante do serviço para fins publicitários, bem como, que tais palavras ficam vinculadas e remetem ao link patrocinado da empresa contratante tornando possível a visualização pelo usuário da internet, de forma destacada, junto com os demais resultados que surgiriam, naturalmente, da busca.

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479

- Fls. 06



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ressaltou que o serviço que potencializa a visualização dos links desejados pelos anunciantes por um maior número de usuários é um eficiente instrumento tecnológico para fins de publicidade e marketing amplamente utilizado pelas empresas que atuam no ramo virtual.

Rechaçou a existência de atos de concorrência desleal, uma vez que é uma agência de viagens *on line*, que comercializa pacotes de viagens passagens aéreas e diárias em hotéis, ao passo que a Apelada é um site de compras coletivas, que vende produtos, cursos, refeições em restaurantes, de modo que não são concorrentes.

Outrossim, negou a existência de danos materiais a serem ressarcidos, sendo os argumentos nesse sentido vagos e infundados, pugnando ao final pela reforma da sentença pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões da Apelada às fls. 466/474 (e-doc. nº 000483).

Por seu turno, a Parte Autora interpôs Recurso Adesivo, objetivando a reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

Para tanto, argumentou que a prova cabal da existência de dano moral neste caso, foi a ação ajuizada por Robson Pires Pimentel Barbosa, por meio da qual pleiteou reparação por danos materiais e morais, em razão da má-prestação de serviços pelo Hotel Urbano, a qual foi movida também contra o GROUPON, causando prejuízo ao bom nome desta empresa.

Destacou que, embora tenha sido negado provimento aos Embargos de Declaração que opôs (fls. 422/435), questionando a não confirmação da sentença quanto à concessão de liminar concedida em seu favor (fls. 226/227), não se pode ignorar o descumprimento da referida decisão, em duas oportunidades.

A primeira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0042235-89.2014.8.19.0000 e, a segunda, após a majoração das *astreintes* pelo juízo singular às fls. 271 (e-doc. nº 000279) e fls. 366/366vº (e-doc. nº 000377), o que torna seu prejuízo evidente com a falta de confirmação da multa, de modo a lhe possibilitar o início da execução provisória.

Culminou, requerendo o provimento da apelação adesiva, a fim de que seja determinada a fixação de indenização por danos morais em seu favor, bem como que seja confirmada a multa por descumprimento da liminar.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Contrarrazões da Segunda Apelada às fls. 541/559 (e-doc. nº 000541).

É O RELATÓRIO. VOTO:

Conheço dos recursos, ante a presença dos requisitos que ensejam sua admissibilidade.

Deixo de conhecer do Agravo Retido interposto pelo Réu, ainda, na vigência do CPC/1973, por ausência de reiteração de suas razões, na forma do art. 523, § 1º do diploma legal revogado.

O *decisum* vergastado julgou parcialmente procedente o pedido autoral, confirmando a antecipação de tutela, para determinar ao Réu, ora primeiro Apelante, que cesse o uso do nome empresarial, nome de domínio e marca Groupon, em todos os seus materiais publicitários e buscadores da internet e, condenou o Réu ao pagamento das perdas e danos experimentados pela Autora, a serem apurados em liquidação de sentença.

Através dos presentes recursos o Réu e a Autora veiculam sua irresignação com a sentença, objetivando o primeiro, a reforma para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos, e, a segunda, a reforma parcial do julgado, a fim de que seja acolhida à pretensão à indenização por danos morais.

No mérito, a controvérsia se restringe ao alegado uso indevido de marca e, mais especificamente, à violação ao direito de exclusividade de domínio na internet.

Com efeito, restou evidenciada nos autos a utilização pela Ré, ora Apelante, do nome do nome de domínio e empresarial “Groupon” ao lado do seu nome “Hotel Urbano”, no sistema de divulgação Google Adwords por ela contratado, que tem a finalidade de sugerir ao usuário da internet o acesso ao site da empresa contratante por ocasião da realização de buscas pelas palavras-chaves apontadas.

Nesse sentido, a decisão de fls. 226/228 (e-doc. nº 000230), que antecipou os efeitos da tutela requerida pela Parte Autora, foi proferida após simulação pelo juízo singular, em um dos buscadores mais usuais, a pesquisa pelo nome da Autora, constatando o aparecimento do nome do Réu, na segunda página, associado ao *link fake* (www.groupon.hotelurbano.com).

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479

- Fls. 08



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ao clicar no referido link, o douto juízo de primeiro grau foi remetido para a página do Réu, ora Apelante, de modo a concluir pela prática de concorrência desleal e desvio de clientela.

Destaca-se o fato de que a própria Ré, Apelante, admitiu em sua peça de bloqueio admitiu ter se utilizado de publicidade em nome da Autora, ora Segunda Apelante.

Por outro lado, a Parte Autora logrou êxito em provar, através de atas notariais às fls. 98/120 (e-doc. nº 000058), 237 (e-doc. nº 000243) e 372 (e-doc. nº 000383), o falso nome de domínio surgido em diversos provedores de internet.

No entanto, atribuiu tal ocorrência ao buscador virtual e ao fato de que este não protege aos que não apresentam a documentação necessária de proteção à sua marca junto ao Google, Yahoo e outros buscadores de internet.

Tal argumento não lhe socorre, pois, a Parte Autora comprovou a titularidade da marca "GROUPON" (fls. 322; e-doc. nº 331) e, ainda que assim não fosse, o registro do nome empresarial da Autora na Junta Comercial, já bastaria para lhe conferir a proteção, como bem sinalizado na sentença questionada.

Note-se, nesse contexto, 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.

Não merece acolhida o argumento, segundo o qual a responsabilidade seria do buscador virtual.

De acordo com os parâmetros definidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI, criado pelo Decreto nº 4.829/2003, que tem a função de estabelecer diretrizes para execução do registro de nomes de domínio, segurança na internet e temas correlatos, é da responsabilidade do requerente, a escolha adequada do nome do domínio para o qual ele se inscreve, consoante dispõe o *caput* e parágrafo único do art. 1º, da sua Res. nº 08/2008, que erigiu o princípio fundamental denominado "First Come, First Served":



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

Destaca a citada resolução que, embora, o nome de domínio, possa ser concedido ao primeiro requerente que satisfizer os requisitos, este não pode ser escolhido de modo a induzir terceiros a erro ou violar quaisquer direitos.

No caso concreto, observa-se o uso indevido pela Ré, ora primeira Apelante, de domínio já registrado pela Autora objetivando se vincular a esta em sites de busca e, assim, alcançar mais visitas diárias e, por conseguinte, o aumento no seu faturamento.

Cumprе enfatizar, o assento constitucional da matéria, de cuja interpretação, infere-se que a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos estendem-se, em conformidade com parâmetros específicos, aos nomes de domínios utilizados na rede mundial de computadores.

Consoante dispõe o inciso XXIX do art. 5º da CF/88:

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 010



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Por sua vez, na esfera infraconstitucional, a Lei nº 9279/96 regulamenta os direitos e obrigações relacionados à propriedade industrial, elencados no seu art. 2º e incisos:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetuar-se-á mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;**
- II - concessão de registro de desenho industrial;**
- III - concessão de registro de marca;**
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e**
- V - repressão à concorrência desleal.**

O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que estará configurada a violação ao direito de propriedade industrial, quando o registro de nome de domínio, composto por signo distintivo de outra marca, seja capaz de gerar confusão aos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou qualquer outro ato que possa caracterizar concorrência desleal.

Seguindo essa diretriz, confira-se o Resp. nº 1.466.212, da lavra do E. Ministro Luís Felipe Salomão:

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E MARCA REGISTRADA EM CLASSE ESPECÍFICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 011



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE NOME DE DOMÍNIO EQUIVALENTE À MARCA. 1. O nome de domínio (*domain name*) é o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico ou a *home page* de agentes que, de algum modo, exerçam atividade (econômica ou não) na internet. A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), é certo que a Constituição da República de 1998 reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio. 2. O artigo 1º da Resolução 1/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, erigiu princípio fundamental denominado "First Come, First Served", segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro. Nesse contexto, a concessão do registro não dependeria de prévia apuração de eventual conflito com marcas ou nomes comerciais registrados em outros órgãos, atribuindo-se ao requerente a integral responsabilidade pela escolha do nome de domínio. 3. De acordo com o artigo 2º do Anexo I da referida resolução, o nome escolhido pelo requerente para registro não poderia tipificar nome não registrável, o qual compreendia signos que pudessem induzir terceiros em erro, "como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular". Atualmente, encontra-se em vigor a Resolução CGI.br 8/2008, que continua a responsabilizar o requerente pela escolha de nome de domínio que induza terceiros em erro ou que viole direitos de outrem (artigo 1º). Desse modo, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 012



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio. 5. No caso concreto, não se evidencia qualquer uma das circunstâncias vedadas pelo ordenamento jurídico. Isso porque o nome de domínio escolhido pela sociedade empresária ré ("paixao.com.br") não se revela capaz de causar confusão entre o serviço virtual a ser disponibilizado no site (destinado a aproximar pessoas para relacionamentos amorosos) e os produtos comercializados pelas autoras (cosméticos Paixão). Recurso especial não provido. (REsp 1466212/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/03/2017)

Ressalte-se, que na hipótese, há afinidade parcial do ramo mercadológico em que atuam as partes, que é o da comercialização de viagens, embora, o da Autora seja mais abrangente e promova maior números de produtos e serviços.

Ora, dentre a função comercial das marcas está de proporcionar a distinção necessária entre as mesmas, de modo a garantir que o público consumidor não se confunda na escolha de um produto ou serviço, acabando por escolher, por equívoco determinada marca quando, em verdade, buscava a aquisição de produto ou serviço de marca diversa, em virtude da similitude da denominação, já que a lei confere ao titular de determinada marca registrada, proteção contra a concorrência desleal.

Portanto, além de orientar o consumidor na aquisição de um produto, a marca também se constitui em meio para a captação de clientela, conferindo o direito de exclusividade e figurando, indiscutivelmente, como verdadeiro veículo de divulgação do produto ou serviço que representa.

Objetiva-se, portanto, proteger os interesses públicos (dos consumidores) e os privados (do titular da marca), reprisando-se que as marcas têm a função de distinguir produtos e serviços de outros que sejam semelhantes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

para afastar uma possível confusão, especialmente, dos interesses dos adquirentes.

Ocorre, entretanto, que partindo de tais premissas e da análise dos dispositivos acima transcritos em cotejo com a prova constante dos autos, conclui-se pela real possibilidade de ser o consumidor induzido em erro por conta do acréscimo da marca Groupon à Hotel Urbano, patenteando-se, diversamente do que argumenta a primeira Apelante, que não está assegurada a distinção, na composição de suas marcas.

Como bem assinalou o juízo *a quo*, a palavra “Groupon” não possui qualquer significado que não seja a respectiva sociedade e-commerce, não sendo de uso corrente, de modo que o Réu não a tenha contratado sem o saber.

Por outro ângulo, sobreleva enfatizar que o princípio da especialidade, em conformidade com a realidade contemporânea, considera, simultaneamente, a função do instituto jurídico do ponto de vista público, que é a promoção da defesa do consumidor, evitando-se que este seja facilmente confundido, assim como do ponto de vista privado, fomentando-se o combate à concorrência desleal.

Diante da conduta antijurídica da primeira Apelante, que buscou aumentar sua clientela, mediante o desvio de clientes da Apelada, restou configurado o crime de concorrência desleal, descrito no art. 195, III da Lei 9.279/96, exurgindo o dever de indenizar.

Assim, deve a sentença vergastada ser mantida, no que se refere à obrigação do Réu de cessar o uso do nome empresarial, nome de domínio e marca da Autora em todos os seus materiais publicitários ou buscadores de internet, condenando ao pagamento das perdas e danos, a serem apurados em liquidação por arbitramento.

Passa-se ao inconformismo da Autora, ora Apelante, direcionado à ausência de confirmação da multa fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela e de fixação de indenização por danos morais em seu favor.

Verifica-se do exame dos autos, que a multa diária inicialmente, estipulada na decisão que antecipou os efeitos da tutela foi fixada em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), vindo a ser majorada pela decisão de fls. 226/227 (e-doc. nº 000230) para R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pela decisão de fls. 271 (e-doc. nº 000279) e, mantida nos termos da decisão monocrática de fls. 302/305 (e-doc. nº 000312), prolatada em sede de Agravo de Instrumento.

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479

- Fls. 014



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Por nova decisão proferida às fls. 266/266 vº (e-doc. nº 000377), a multa diária foi majorada para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da recalcitrância do Réu em cumprir a antecipação de tutela.

Irresignado com o valor da multa, o Réu ofertou o Agravo de Retido de fls. 386/396 (e-doc. nº 000400) pleiteando sua redução, o qual foi contrarrazoado às fls. 401/412 (e-doc. nº 000418), advindo em seguida a sentença recorrida, na qual não houve menção explícita quanto ao valor da multa diária a ser aplicada, mas, tão somente, a ratificação da antecipação de tutela concedida às fls. 226/227.

Do referido recurso não se conheceu, por ausência de reiteração, consoante referido no início deste *decisum*.

Com efeito, o valor total fixado a título de *astreinte* somente deverá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor.

O Poder Judiciário tem o dever de zelar pelo cumprimento e pela autoridade de suas decisões, sob pena de tal omissão implicar no próprio descrédito da Justiça perante o jurisdicionado e a sociedade em geral.

Na hipótese, a multa coercitiva foi arbitrada como forma de coagir ao Réu a cumprir a decisão judicial que, em antecipação de tutela, determinou o cumprimento da obrigação por parte deste, de que se abstinhasse de utilizar o nome "Groupon" em todos os seus materiais publicitários, inclusive nos buscadores na internet, sob pena de multa diária no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante a recalcitrância do recorrido em cumprir a determinação judicial, o valor da multa foi majorado para R\$ 10.000,00 (dez mil) reais diários.

Entretanto, mesmo após a majoração do valor das *astreintes* para o *quantum* supracitado, o Réu continuou inerte, insistindo em desobedecer a ordem do Juízo, configurando o desrespeito às decisões proferidas.

Nesse contexto, a multa diária foi majorada para o valor de R\$ 50.000,00, em razão da ausência de motivos relevantes e imprevisíveis que impossibilitassem o cumprimento da decisão judicial até a data da última majoração, além do fato de que pensada a título do descumprimento reiterado da ordem emanada do Juízo, foi fixada em montante suficiente sob pena de ineficácia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

do objetivo que é justamente fazer com que a recorrida cumpra a obrigação a si imposta.

Contudo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem orientar o arbitramento de verbas dessa natureza, tenho que a redução da multa para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixada, na decisão que antecipou os efeitos da tutela, consideradas as particularidades do caso, bem atende aos referidos princípios.

Ainda assim, considerando-se que o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela perdurou por mais de um ano, já que o Réu foi intimado da decisão que antecipou os efeitos da tutela em 24/06/2014 e, a majoração do valor para R\$ 50.000,00 foi decidido em 23/09/2015, o que importará em valor superior a R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), mister se faz estabelecer o valor máximo de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

No que tange ao pedido de fixação de valor a título de indenização por danos morais, é cediço que, é possível que a pessoa jurídica sofra danos morais.

Nesse sentido, a Súmula nº 227 do STJ dispõe:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

In casu, a conduta da Ré e primeira Apelante, consistente no nítido intuito de desviar a clientela da Autora e segunda Apelante, além de gerar crime de concorrência desleal, tipificado no art. 195, III da Lei de Propriedade Industrial, também configura danos morais.

Cumprе enfatizar que deve a reparação integral do dano ser observada, visando à repressão à concorrência desleal, tendo nítido caráter punitivo-pedagógico, conforme entendimento do STJ (REsp 959.565/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011).

Nesse diapasão, caracterizado o ato ilícito, imperiosa é a sua integral reparação, na forma do que preceitua o art. 927 do CC:

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 016



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Com efeito, a integral reparação do dano pressupõe tanto as indenizações de natureza patrimonial, quanto à de natureza extrapatrimonial.

Destarte, a jurisprudência majoritária relacionada aos danos morais da pessoa jurídica, se manifesta no sentido de que para o seu reconhecimento deve restar comprovada eventual ofensa à honra objetiva da empresa.

Contudo, na espécie, inobstante a reconhecida discussão sobre o tema, os danos morais restaram configurados, em especial, como medida necessária à repressão ao aproveitamento parasitário e à concorrência desleal praticados pelo Réu, assumindo sua faceta punitivo-pedagógica.

Seguindo essa diretriz, confira-se a jurisprudência deste Tribunal, referente a caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE DOMÍNIO DE INTERNET. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE UTILIZAR O NOME EMPRESARIAL, MARCA OU SIMILARES DA AUTORA, POR QUALQUER MEIO, RETIRE DE TODOS OS PROVEDORES DE BUSCA NA INTERNET O TERMO „GROUPON“, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE EQUIVALENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELO DA RÉ INVOCANDO NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA, E NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA QUE CONFIRMOU OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA ÀS FLS. 294/298, NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE UTILIZAR O NOME EMPRESARIAL, MARCA OU SIMILARES DA AUTORA, POR QUALQUER MEIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NO MÉRITO, PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À PROPRIEDADE DAS MARCAS, AOS NOMES DAS EMPRESAS E A OUTROS SIGNOS DISTINTIVOS, NOS QUAIS SE INCLUEM OS

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 017



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REGISTROS DE DOMÍNIO NA WEB. INCIDÊNCIA DO INCISO XXIV DO ART. 5º DA CF/88. NORMATIZAÇÃO DO TEMA, EM ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, PELO COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, O CGI, ÓRGÃO COLEGIADO CRIADO PELO DECRETO Nº 4.829/2003, QUE TEM A COMPETÊNCIA DE ESTABELECEER AS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DO REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO, A SEGURANÇA NA INTERNET E OUTROS TEMAS AFETOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGISTRO AO PRIMEIRO REQUERENTE QUE SATISFIZER OS REQUISITOS LEGAIS (FIRST COME, FIRST SERVED). RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERENTE DO REGISTRO NOS CASOS DE ESCOLHA DE NOMES DE DOMÍNIOS QUE INDUZAM TERCEIROS A ERRO OU VIOLEM DIREITOS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RES. Nº 08/2008 DO CGI. EVIDENCIADO USO INDEVIDO PELA RÉ DO SUBDOMÍNIO ¿GROUPON.PEIXEURBANO¿ COM O INTUITO DE ALTERAR O SEU POSICIONAMENTO EM SITES ESPECIALIZADOS EM BUSCA NA INTERNET, COMO GOOGLE E BING E, ASSIM, OBTER MAIOR NÚMERO DE VISITAÇÕES DIÁRIAS EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. PRÁTICA VEDADA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS OFERECIDAS PELOS BUSCADORES, COMO S.E.O (SEARCH ENGENI OPTAMIZACION) E DIVULGAÇÕES POR MEIO DE LINKS PATROCIONADOS, ESTRATÉGIAS USUAIS E LEGÍTIMAS PARA ALCANÇAR O POSICIONAMENTO PRIVILEGIADO EM SITES DEDICADOS A CONSULTAS NA WEB. CONDUTA PERPRETADA PELA RÉ (QUE ATUA EM RAMO IDÊNTICO AO DAS AUTORAS) QUE ALÉM DE GERAR INDISCUTÍVEL CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES DESTE SEGMENTO MERCADOLÓGICO, REVELA O NÍTIDO INTUITO DE DESVIAR CLIENTELA. ATO QUE ALÉM DE CONFIGURAR CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, TIPIFICADO PELO INCISO III DO ART. 195 DA LEI 9.279/96 ¿ LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TAMBÉM CONFIGURA DANOS MORAIS, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO, QUE SE MOSTRA COMO MEDIDA NECESSÁRIA À REPRESSÃO AO APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E À CONCORRÊNCIA DESLEAL PRATICADOS PELA RÉ, ASSUMINDO, ASSIM, UM CARÁTER, ESSENCIALMENTE, PUNITIVO -PEDAGÓGICO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, REsp 959.565/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011. NO QUE CONCERNE À CONDENAÇÃO

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 018



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DA RÉ EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NA FORMA DOS ARTS. 80, INCISOS I E IV, DO CPC/2015, CUMPRE ASSINALAR QUE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM, EM RAZÃO DA INJUSTIFICADA RESISTÊNCIA DA RÉ NO DEVIDO CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA IMPOSTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 04100898720158190001. RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL, Relator: INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 05/07/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2017)

Diante da inexistência de um valor determinado que corresponda a cada faceta da reparação do dano moral, o direito pátrio postou-se pela fixação de um valor global, que atente à extensão do dano, à situação econômica das partes, assim como, às finalidades compensatória e punitivo pedagógica.

O arbitramento do valor em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais revela-se capaz de atender aos fins colimados e, de simultaneamente se adequar à situação econômica das partes, revelando-se não só razoável, como proporcional.

Ante o exposto, voto no sentido do desprovimento do primeiro recurso e, do provimento do segundo, para reduzir a multa diária pelo descumprimento da antecipação de tutela, fixada ao final em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor máximo de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, que arbitro na quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de juros moratórios desde a data da citação e de correção monetária da data deste *decisum*. Majoro os honorários recursais que deverão ser suportados pelo Réu, ora primeiro Apelante em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2018.

DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
Relator

Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível
Rua Dom Manuel, 37, 2º andar – Sala 231 – Lâmina III
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 – E-mail: 22 cciv@tjrj.jus.br – PROT. 8479
- Fls. 019