



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.606.781 - RJ (2015/0180786-5)

RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO

REL. P/ : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

ACÓRDÃO

RECORRENTE : HOTEL URBANO SERVIÇOS DIGITAIS S A

**ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO E OUTRO(S) - RJ094605
PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA E OUTRO(S) - RJ123702**

ADVOGADOS : ISABELLA MEIJUEIRO EDO E OUTRO(S) - RJ145795

**ADVOGADOS : MILENE PIMENTEL MORENO E OUTRO(S) - DF039470
GABRIELA MATTA RISTOW - RJ202414**

RECORRENTE : PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (RECURSO ADESIVO)

**ADVOGADOS : MARCOS SERRA NETTO FIORAVANTI - SP146461
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - DF020015
ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - RJ092831
LUÍS DE CARVALHO CASCALDI - SP257451
ISABELA XIMENES ANDRADE - DF044278
EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO - SP215290**

RECORRIDO : OS MESMOS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA. DEVER DE REPARAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. ATOS CONTRÁRIOS À LEI. SUSTAÇÃO.

1. Pretensão que se resume ao reconhecimento da prática de atos de concorrência desleal e do dever de reparar os danos daí decorrentes, exsurgindo a tutela inibitória como mera consequência, limitada à determinação de medidas suficientes à sustação dos atos contrários à lei.

2. Prática atos de concorrência desleal, a ensejar o ressarcimento dos prejuízos causados, quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem e quem usa, indevidamente, nome comercial e demais elementos caracterizadores da marca.

3. O simples uso da expressão "URBANO", tomado de maneira isolada dos demais aspectos fáticos da lide, não justificaria reconhecer à autora o direito de exclusividade, mesmo havendo requerido o registro em primeiro lugar, por se tratar de expressão própria do vernáculo e sem nenhum significado especial.

4. Hipótese em que a prática de concorrência desleal pelo uso indevido de marca e pelo desvio de clientela foi exaustivamente comprovada nos autos, não apenas pelo simples uso, pela ré, da expressão "URBANO", mas pela conjugação desse fato com a utilização de cores e *layout* que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do *site* de que se valeram desse artifício



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

para serem reconhecidos no mercado eletrônico e com a contratação de links patrocinados adotando-se como palavra-chave a expressão "PEIXE URBANO" e suas variações.

5. Necessidade premente de regulamentação do mercado de links patrocinados em razão dos abusos cometidos nesta seara, em decorrência do uso não autorizado de palavras-chaves associadas a marcas que gozam de maior prestígio.

6. Ainda que a legislação atual não desça a minúcias, a ponto de regulamentar inteiramente o mercado de *links* patrocinados, incumbe ao aplicador da lei, mediante análise do caso concreto, verificar se tal prática, em determinadas situações, configura hipótese de concorrência desleal, por qualquer da modalidades previstas no art. 195 da Lei nº 9.279/1996.

7. Recurso especial de PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA parcialmente provido.

8. Recurso especial de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. não provido.

9. Recurso adesivo interposto por PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e a retificação do voto do Sr. Ministro Relator, decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial interposto por Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda e negar provimento ao recurso especial interposto por Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que lavrará o acórdão. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2016(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0180786-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.606.781 / RJ**

Números Origem: 02689612120118190001 02805371120118190001 201524557033 2689612120118190001
8020131141170

PAUTA: 09/08/2016

JULGADO: 09/08/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: HOTEL URBANO SERVIÇOS DIGITAIS S A
ADVOGADOS	: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA E OUTRO(S) ISABELLA MEIJUEIRO EDO E OUTRO(S)
ADVOGADA	: MILENE PIMENTEL MORENO E OUTRO(S)
RECORRENTE	: PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (RECURSO ADESIVO)
ADVOGADOS	: MARCOS SERRA NETTO FIORAVANTI CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI LUÍS DE CARVALHO CASCALDI EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO
RECORRIDO	: OS MESMOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **DIOGO REZENDE DE ALMEIDA**, pela parte RECORRENTE: HOTEL URBANO SERVIÇOS DIGITAIS S A

Dr(a). **LUÍS DE CARVALHO CASCALDI**, pela parte RECORRENTE: PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (RECURSO ADESIVO)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Iniciado o julgamento, após a sustentação oral dos advogados, pediu vista, na forma regimental, o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros João Otávio de Noronha (Presidente), Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0180786-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.606.781 / RJ**

Números Origem: 02689612120118190001 02805371120118190001 201524557033 2689612120118190001
8020131141170

PAUTA: 09/08/2016

JULGADO: 18/08/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	HOTEL URBANO SERVIÇOS DIGITAIS S A
ADVOGADOS	:	FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO E OUTRO(S) PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA E OUTRO(S) ISABELLA MEIJUEIRO EDO E OUTRO(S)
ADVOGADOS	:	MILENE PIMENTEL MORENO E OUTRO(S) GABRIELA MATTÁ RISTOW
RECORRENTE	:	PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (RECURSO ADESIVO)
ADVOGADOS	:	MARCOS SERRA NETTO FIORAVANTI CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI LUÍS DE CARVALHO CASCALDI EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO
RECORRIDO	:	OS MESMOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro, negando provimento aos recursos especiais, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Aguardam os Srs. Ministros João Otávio de Noronha (Presidente), Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Bellizze.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.606.781 - RJ (2015/0180786-5)

RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO

RECORRENTE : HOTEL URBANO SERVIÇOS DIGITAIS S A

ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO E OUTRO(S)
PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO
DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA E OUTRO(S)
ISABELLA MEIJUEIRO EDO E OUTRO(S)

ADVOGADOS : MILENE PIMENTEL MORENO E OUTRO(S)
GABRIELA MATTA RISTOW

RECORRENTE : PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (RECURSO ADESIVO)

ADVOGADOS : MARCOS SERRA NETTO FIORAVANTI
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO
ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI
LUÍS DE CARVALHO CASCALDI
EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO

RECORRIDO : OS MESMOS

VOTO-VISTA
VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:

I. Breve resumo da demanda

Com fundamento na suposta prática de concorrência desleal, PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. ajuizou ação ordinária contra HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. objetivando que a ré fosse impedida de utilizar os mesmos elementos que identificam o seu conjunto-imagem, no que estão compreendidos: a) a expressão "URBANO" no nome do seu domínio, da sua denominação social e/ou da sua logomarca; b) a diagramação, as cores e o *layout* adotados em seu sítio eletrônico e c) o termo de uso com conteúdo semelhante ao da autora.

Pleiteou, ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

Em contrapartida, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. ajuizou ação contra PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA visando à declaração de que não houve infração à marca utilizada pela demandada, tampouco a prática de atos de concorrência desleal.

O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou procedente a primeira demanda para acolher integralmente o pedido inicial, vedando, inclusive, o uso de quaisquer outros elementos que pudessem gerar confusão com o conjunto-imagem da autora.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Também condenou a parte ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados por meio de perícia contábil, nos moldes do art. 210, III, da Lei nº 9.279/1996, além dos danos morais estabelecidos em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da citação.

O pedido contraposto foi julgado improcedente, com a condenação da autora daquele feito (HOTEL URBANO) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, demanda que será melhor analisada nos autos do RESP nº 1.548.885/RJ.

Contra a sentença proferida nesta ação, foram opostos embargos de declaração pela parte ré (HOTEL URBANO), alegando, entre outras coisas, que houve julgamento *extra petita*, haja vista que o pedido da autora restringia-se ao exercício da atividade de compra coletiva pela internet.

Nessa exata medida, os aclaratórios foram acolhidos para os seguintes fins:

"(...) declarar que os efeitos da sentença de fls. 914/921 ficam limitados às atividades de compra coletiva pela internet praticadas com as marcas de serviço depositadas nas classes NCL (9/35) [erro material já corrigido], NL (9/36) e NCL (9/42).

(...)

I. Condenar a ré a se abster de utilizar os mesmos elementos que identificam o conjunto-imagem da autora PEIXE URBANO LTDA., para o exercício da atividade de compra coletiva pela internet, dentre eles, (i) a utilização da expressão 'URBANO', seja em seu nome de domínio, em sua denominação social e/ou em sua marca, (ii) a diagramação de site com as mesmas cores (azul, laranja e amarelo) e layout do site do PEIXE URBANO e, (iii) o termo de uso com conteúdo semelhante ao do PEIXE URBANO, tudo sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento" (e-STJ fls. 1.090-1.091 - grifou-se).

Na sequência, foram acolhidos os novos aclaratórios opostos por HOTEL URBANO, apenas para correção de erro material, e rejeitados os embargos opostos pela autora (e-STJ fl. 1.125).

Importa registrar que, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a autora interpôs agravo de instrumento, ao qual se conferiu parcial provimento para que a ré se abstinhasse de utilizar a propaganda "PEIXE URBANO HOTEL" na *internet*.

Para melhor compreender o sentido desse provimento jurisdicional, impõe-se retornar aos argumentos deduzidos pela autora na petição inicial, pois, à primeira vista, aparenta ser absolutamente inócua a proibição do uso de um nome que, em tese, jamais teria



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

sido utilizado pela ré (HOTEL URBANO).

Voltando, todavia, aos termos da exordial, verifica-se que, na argumentação apresentada com o intuito de demonstrar a prática de concorrência desleal, destacou a autora que o HOTEL URBANO chegou ao ponto de contratar um anúncio pago ("*link* patrocinado") no *site* de pesquisas Google para exibir o seu nome todas as vezes em que alguém fizesse uma pesquisa com o termo "PEIXE URBANO" (e-STJ fl. 7), a evidenciar o propósito de desvio de clientela.

Explica-se: Os *sites* de pesquisas apresentam resultados a partir de palavras-chave (*keywords*) inseridas pelos usuários. Ocorre que, além dos resultados genéricos, tornou-se corriqueira a negociação por meio da qual o *site* de pesquisas se compromete a exibir resultados em destaque na hipótese em que o usuário faz sua busca utilizando termos (palavras-chave) predeterminados. Em regra, a cobrança é feita pelo número de cliques que o contratante recebe em seus anúncios.

Verificando a plausibilidade do direito invocado e a verossimilhança da alegação, o Tribunal de origem entendeu prudente antecipar parcialmente os efeitos da tutela para impedir que as pesquisas com o termo "PEIXE URBANO HOTEL" apresentassem como resultado o *link* patrocinado relativo às atividades do *site* HOTEL URBANO, deixando de acolher, por ora, a pretensão mais genérica de proibir o uso do vocábulo "URBANO" em outras situações.

Nesse contexto, chega-se à conclusão de que, até aqui, o acolhimento dos embargos de declaração teve como único propósito restringir os efeitos da sentença às atividades de compra coletiva pela *internet*, mantida a proibição de uso da expressão "URBANO" pela ré, seja em seu nome de domínio, em sua denominação social e/ou em sua marca, além dos outros itens de caráter condenatório previstos naquela decisão.

Ambas as partes apelaram, a autora na forma adesiva.

Recebida a apelação da parte ré no duplo efeito, foram opostos novos embargos de declaração pela autora, acolhidos nos termos a seguir:

"(...)

Analizando-se o seu mérito, evidencia-se que a decisão de fls. 1.134 contém a obscuridade apontada, visto que recebeu o recurso de apelação de fls. 1.019/1.052 no duplo efeito, apesar de a sentença de fls. 914/921 ter confirmado a antecipação dos efeitos da tutela nos mesmos moldes do Acórdão de fls. 856/858 [refere-se aqui ao acórdão que concedeu parcialmente os efeitos da tutela], o que contraria a determinação contida no art. 520, VII, do CPC.

Sendo assim, ACOELHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 1.135/1.136, para suprir a obscuridade contida na decisão de fls. 1.134 e receber



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

o recurso de apelação de fls. 1.019/1.052 apenas no efeito devolutivo, no que refere à determinação para que a ré se abstenha de utilizar a propaganda 'PEIXE URBANO HOTEL' na internet, conforme previsto pelo artigo 520, VII, do CPC, mantendo-se o duplo efeito para seus demais termos.

De resto mantenho a decisão tal como lançada" (e-STJ fl. 1.320).

Nestes embargos, é bom registrar, não houve nenhuma modificação quanto ao mérito das decisões anteriores, mesmo porque versaram apenas sobre os efeitos em que foram recebidos os recursos de apelação e adesivo.

No julgamento das apelações, a sentença foi confirmada em sua maior parte, à exceção dos danos morais, afastados na espécie por entender o órgão colegiado que *"não se verificou, pelas provas coligidas aos presentes autos, que o uso indevido da marca da autora a tenha vulgarizado a ponto de gerar o alegado dano moral"* (e-STJ fl. 1.375).

Um outro aspecto, todavia, apresenta-se como ponto de partida para a confusão que se instaurou nos autos e para a falta de clareza quanto ao que ficou decidido pelas instâncias ordinárias.

De fato, toda a fundamentação do voto condutor do aresto impugnado está voltada ao reconhecimento da prática de concorrência desleal pelo uso indevido da marca, conforme bem evidencia o trecho a seguir transcrito:

"(...)

Diferente do que tenta fazer crer a ré, ora recorrente, a decisão nos embargos de declaração (fls. 981/984 – doc. 01085), em seu contexto geral, deixa claro que os efeitos da sentença ficam limitadas às atividades de compra pela internet praticadas com as marcas de serviço depositadas nas classes NCL (9/35), NL (9/36) e NCL (9/42), o que não significa qualquer contradição entre a proteção da marca com relação às classes acima descritas e a concessão da tutela inibitória vedando o uso da marca 'Urbano' em qualquer seguimento de compra coletiva.

Além do mais, a proximidade fonética e gráfica entre 'Peixe Urbano' e 'Hotel Urbano' é patente.

Vale dizer, a propósito, a expressão 'Peixe Urbano' não é corriqueira, nada tendo a ver com a atividade da ré em si e não é sinônimo de compra coletiva pela internet, de modo que não haveria nenhuma outra razão para adotá-la a não ser para se aproveitar do prestígio comercial da autora.

Nada obstante, a ré ao criar sua logomarca, bem como título de suas lojas físicas, teve por fim fazer alusão à marca 'Peixe Urbano' e, a espantar de dúvidas a ocorrência de concorrência desleal, foi preciso a manifestação dessa Colenda Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0065494-21.2011.8.19.0000, de Relatoria do Eminentíssimo Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, que deu provimento parcial ao recurso para conceder a tutela inibitória com fim precípuo de determinar à agravada, ora apelante, que retirasse o 'link' patrocinado do Google, denominado 'Peixe Urbano Hotel', que guiava o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

usuário diretamente à sua página na internet, cada vez que o consumidor digitasse a pesquisa: 'Peixe Urbano'.

Resta caracterizado, portanto, o uso indevido da marca, mormente porque a autora procedeu à notificação extrajudicial para que a ré se abstinhasse da utilização da marca, o que, logicamente, configurou sua discordância com a prática da ré.

Por sua vez, não merece acolhida o argumento de que o registro em classes diferentes denotariam a inexistência de colidência entre as marcas e entre os ramos mercadológicos dos litigantes, pois, apesar do pedido de registro ter sido formulado pela ora recorrente (ré) em classe diversa da autora, foi feito na 'classe de serviço', assim como a da autora.

Como se observa, as duas empresas atuam em todo território nacional e tem como público alvo os consumidores de compras coletivas realizadas pela internet, daí por que a impossibilidade da convivência concomitante das marcas no mesmo universo, ainda que o espectro de atuação da autora seja multifacetário e mais amplo, açambarca a venda de pacotes turísticos de viagens e vendas de passagens aéreas.

Portanto, correta a sentença até aqui, não merecendo qualquer reparo quanto à necessidade de abstenção da ré, ora recorrente, da utilização da expressão 'Peixe Urbano' em sua logomarca ou em quaisquer referências à sua empresa" (e-STJ fls. 1.371-1.373 - grifou-se).

Observe-se que, no último parágrafo, já aparenta estar equivocado o uso da expressão "PEIXE URBANO", tendo em vista que a sentença de primeiro grau de jurisdição, nesse ponto confirmada pelo órgão colegiado, veda a utilização da palavra "URBANO", de modo genérico.

A possível falha, no entanto, não se resume a esse aspecto, tendo em vista que, mais à frente, sob a premissa de que se estaria acolhendo o pleito recursal da autora, fez-se consignar o seguinte:

"(...)

Por outro lado, a título de esclarecimento, merece parcial reforma a sentença, modificada pelos embargos de declaração, mantendo-se à proibição da utilização da marca 'Peixe Urbano' seja em seu nome de domínio, em sua denominação social e/ou em sua marca; abstendo-se, ainda, do uso da diagramação do site com as mesmas cores (azul, laranja e amarelo), o 'layout' do site do 'PEIXE URBANO', bem como seus termos de uso, e não apenas para as classes depositadas pela autora no INPI, mas sim definitivamente em TODAS as classes, aqui, portanto, acolhido o pleito recursal da autora.

Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares, e no mérito, dá-se provimento parcial ao recurso da ré, para afastar a condenação a título de dano moral, dando-se provimento ao recurso da autora, mantendo-se, no mais, a sentença vergastada, e, em virtude do decaimento em maior parte do pedido, custas e honorários advocatícios correrão por conta da ré/apelante, na mesma proporção atribuída na sentença. Concedendo-se o prazo de trinta dias para que a ré/apelante promova a retirada do nome "Peixe Urbano" de sua logomarca" (e-STJ fl. 1.372 - grifou-se).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Atente-se para o fato de que a referência à locução "PEIXE URBANO", em vez de "URBANO", modifica completamente o sentido da sentença, visto que a primeira expressão não era utilizada pela parte ré, a não ser como meio espúrio de autodivulgação em sites de pesquisa mediante contratação de links patrocinados, questão, aliás, que justificou a antecipação parcial dos efeitos da tutela.

O acórdão dos subseqüentes aclaratórios, a despeito de não haver corrigido o vício, deixa transparecer, em resposta aos argumentos aduzidos pela ré, que a intenção do órgão colegiado não era restringir os efeitos da sentença, até então limitados às classes depositadas pela autora no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), mas estendê-los a todas as demais classes, inclusive para as novas atividades comerciais exercidas pela ré, que não mais estaria atuando no ramo de vendas coletivas.

Confira-se:

"(...)

Deveras, há arguição de preliminar a respeito do não cabimento do recurso adesivo em razão da inexistência de sucumbência por parte da autora, uma vez que seu pleito teria sido totalmente atendido.

Observe-se que no item 58 da exordial, o autor postulou que o réu se absteresse da utilização dos mesmos elementos identificadores do conjunto-imagem do autor Peixe-Urbano, para o exercício de atividade de compra coletiva pela internet, dentre eles a utilização da expressão 'Urbano'.

A sentença prolatada às fls. 914/921 (doc.01011), condenou a parte ré a cessar definitivamente a expressão 'Urbano', seja em seu nome de domínio, em sua denominação social e/ou em sua marca.

Todavia, opôs o réu embargos de declaração, fls. 922/940 (doc.01026), apontando que o julgamento como está seria extra-petita, uma vez que a abstenção do uso da marca 'Urbano' se restringiria ao exercício da atividade de compra coletiva pela internet, mas a forma que consta da sentença estaria em dissonância com o que consta da exordial.

A decisão de fl. 981/984 (doc.01085), acolheu o pedido para aclarar que a abstenção da expressão 'Urbano' estaria restrito a compras coletivas pela internet.

Contudo, opôs o autor embargos de declaração desta última decisão, fls. 1005/1008 (doc.01112) por entender que o artigo 462 do CPC, determina ao magistrado que na ocorrência de fato superveniente ao pedido inicial que influencie no direito do autor deve ser levado em consideração pelo magistrado, e, nessa toada, não poderá ser desconsiderado o fato superveniente que foi a informação de que o réu, após a propositura da demanda, decidiu abandonar o segmento de compras coletivas na internet e atuar apenas como agência de viagens. Atuando, ainda, na internet num portal de venda de pacotes de turismo, área essa que ainda concorre com o segmento da autora e com o mesmo nome.

Em seguida, às fls. 1137/1155 (doc.01247), interpôs recurso



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

adesivo de apelação, reiterando seus argumentos expendidos nos embargos de declaração, acrescentando que 'mesmo em outro formato, permanece atuando no mesmo segmento de turismo, portanto, o ora Apelado continua a infringir o direito marcário do Apelante-adesivo e a praticar atos de concorrência desleal, na medida em que se aproveitou e segue aproveitando do sucesso do Peixe Urbano para promover seu site de agência de viagens sob a denominação de 'Hotel Urbano'.

Visto isso, verifica-se que o recurso de apelação mereceu ser conhecido e julgado por este Colegiado, tendo em vista a aplicação em tese do artigo 462 do CPC, cuja apreciação foi devolvida a esta instância julgadora, pois a informação de que não estaria mais atuando no ramo de vendas coletivas e de que teria migrado para um portal de turismo on-line chegou quando da contestação do réu.

Logo, o interesse do autor na reforma do julgado surgiu no momento da prolação da referida decisão, que em razão dos embargos de declaração do Hotel Urbano, alterou a sentença original.

Assim sendo, à autora/recorrente não falece de interesse recursal para a propositura do recurso adesivo" (e-STJ fls. 1.396-1.397).

Não obstante a fundamentação apresentada, o Tribunal terminou por ratificar o vício ao acolher parcialmente os embargos da autora apenas para *"fazer constar da parte dispositiva do julgado a imposição de multa diária de R\$5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de descumprimento pelo réu da retirada do nome 'Peixe Urbano' de sua logomarca no prazo de trinta dias"* (e-STJ fl. 1.400 - grifou-se).

Finalmente, a partir dos segundos aclaratórios, ainda que de maneira contraditória aos fundamentos até então apresentados, o órgão colegiado deixou clara a sua verdadeira intenção ao assim dispor:

"(...)

O ora recorrente vem questionar, através desta estreita via, a decisão colegiada que entendeu que o embargado deve se abster da utilização da expressão 'PEIXE URBANO', assim como o fez quando postou um 'link' com os dizeres 'PEIXE HOTEL URBANO'. Assim sendo, a vedação é da utilização da expressão 'PEIXE URBANO', não detendo a ora recorrente o domínio exclusivo da expressão comum 'URBANO'" (e-STJ fl. 1.410 - grifou-se).

É essa, portanto, a situação que desafiou a interposição de recursos especiais por ambas as partes da relação processual, que ora serão analisados.

II. Da preliminar de falta de interesse recursal

Nesta Superior Corte de Justiça, consoante destacado no voto do relator, a autora busca o reconhecimento da prática de atos de concorrência desleal por violação da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marca, com expressa proibição ao uso da palavra "URBANO", ao passo que a parte ré, diante das premissas estabelecidas nos acórdãos recorridos, tenta afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e a inverter os ônus da sucumbência.

Passa-se, inicialmente, à apreciação do recurso da autora (PEIXE URBANO), por ser prejudicial à análise do segundo apelo.

Em relação à alegada ofensa aos arts. 124, XIX e XXIII, 129, 130, III, e 195 da Lei nº 9.279/1996, entendeu o relator que faltaria interesse recursal à autora (PEIXE URBANO), haja vista o acolhimento de sua pretensão pelas instâncias ordinárias.

Não é essa, contudo, a realidade dos autos, consoante sobejadamente já demonstrado, sobretudo após o julgamento dos últimos aclaratórios opostos na origem, no qual se fez consignar que "*a vedação é da utilização da expressão 'PEIXE URBANO', não detendo a ora recorrente o domínio exclusivo da expressão comum 'URBANO'*" (e-STJ fl. 1.410 - grifou-se).

Essa última manifestação do órgão colegiado, aliás, causa enorme estranheza, pois a fundamentação adotada em todos os julgamentos anteriores conduz a uma conclusão distinta, a evidenciar, no mínimo, a existência de contradição no julgado, além de *reformatio in pejus*, tendo em vista que a reforma da sentença, em prejuízo da parte autora, operou-se mediante provimento do recurso adesivo por ela própria interposto, ao passo que o parcial provimento do apelo principal, apresentado pela ré, serviu apenas para afastar os danos morais.

No entanto, a despeito da existência da aludida contradição e de estar caracterizada a *reformatio in pejus*, as razões do recurso especial da autora não atacam tais aspectos, de modo que a controvérsia deve mesmo ser solucionada pelo exame do mérito.

Conforme já salientado, a referência à locução "PEIXE URBANO", em vez de "URBANO", modifica completamente o sentido da sentença, visto que a primeira expressão não era utilizada pela parte ré no nome do seu domínio, da sua denominação social e/ou da sua logomarca. A súbita alteração do julgado, a propósito, levou a ré a também interpor recurso especial visando não apenas se ver desobrigada do dever de reparar os danos materiais, mas à inversão dos ônus da sucumbência.

Não há falar, portanto, em falta de interesse recursal, restando aferir se a pretensão recursal deve ou não ser acolhida no mérito.

III. Da negativa de prestação jurisdicional



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

No que tange ao art. 535 do CPC/1973, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida e não foi.

Na hipótese, ademais, a indicação de afronta ao mencionado preceito legal restringe-se à alegação de que a Corte estadual não teria examinado as provas do dano moral. A matéria, no entanto, foi fundamentadamente decidida pelo órgão colegiado.

Confira-se:

"(...)

Já no que tange ao dano extrapatrimonial, apenas nesse ponto, merece reforma a sentença, isso porque não trouxe a autora qualquer comprovação de dano à sua honra objetiva, ao seu bom nome no seguimento mercadológico que atua, sendo tal prova fundamental para sua caracterização:

(...)

Assim, não se verificou, pelas provas coligidas aos presentes autos, que o uso indevido da marca da autora a tenha vulgarizado a ponto de gerar o alegado dano moral" (e-STJ fls. 1.374-1.375).

De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, não se pode confundir omissão com decisão contrária aos interesses da parte.

IV. Dos danos morais

O Tribunal de origem, no julgamento da apelação interposta pela parte ré, deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, ressaltando que *"não se verificou, pelas provas coligidas aos presentes autos, que o uso indevido da marca da autora a tenha vulgarizado a ponto de gerar o alegado dano moral"* (e-STJ fl. 1.375).

A reversão desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via recursal eleita, conforme o disposto na Súmula nº 7/STJ, nos exatos termos do voto proposto pelo relator.

V. Da concorrência desleal

Para analisar a questão referente à concorrência desleal, sobretudo em função da impossibilidade de se reexaminar provas em recurso especial, impõe-se adotar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.

No caso vertente, a prática de concorrência desleal pelo uso indevido de marca e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pelo desvio de clientela foi exaustivamente comprovada nos autos, de modo que a controvérsia a ser dirimida por esta Corte resume-se a aferir se a procedência da demanda deve permanecer tal como delimitada pelo Tribunal de origem, vedando-se apenas o uso da expressão "PEIXE URBANO", ou se a proibição também deve alcançar o vocábulo comum "URBANO".

Com efeito, nos termos do art. 195, III e V, da Lei nº 9.279/1996, comete crime de concorrência desleal quem:

"(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

(...)

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências."

Além disso, de acordo com o art. 209 do mesmo diploma legal,

"(...) fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio."

A constatação de que a ré se valeu de meios pouco ortodoxos para se aproveitar do prestígio já alcançado pela autora (PEIXE URBANO) no mercado eletrônico, ou ao menos da notoriedade de seu nome, está também amparada no conteúdo de entrevista concedida pelos próprios idealizadores do site HOTEL URBANO.

Confira-se o seguinte trecho da sentença:

"(...)

Ao que tudo indica, o HOTEL URBANO, ao criar a sua logomarca, e o seu título de estabelecimento, objetivou claramente fazer alusão à marca 'PEIXE URBANO'. Inclusive porque, questão de lógica, a expressão 'urbano' não é corriqueira, nada tem a ver com a atividade da ré em si e não é sinônimo de compra coletiva pela internet, de modo que não haveria nenhuma outra razão para adotá-la, a não ser para se aproveitar do prestígio comercial do autor.

E tanto isto é verdade, que os próprios fundadores do 'HOTEL URBANO' declararam em entrevista às fls: 551:

'Os primeiros e maiores sites de compras coletivas tem o 'sobrenome' urbano. Para o Hotel Urbano ser reconhecido,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

usamos o mesmo 'sobrenome' como artifício." (grifei)

'Não temos nenhum concorrente direto com o foco 100% em turismo. Nossos maiores concorrentes são mesmo os três maiores sites de compras coletivas – ClickOn, Groupon e Peixe Urbano, pois eles exploram muito bem o seguimento hoteleiro.' (grifei)' (e-STJ fl. 1.021).

O magistrado de primeiro grau de jurisdição ainda destacou o seguinte:

"(...)

Basta observar a semelhança gráfica, visual, das marcas, tendo a ré se utilizado na sua logomarca das mesmas fontes e cores da marca PEIXE URBANO, em evidente alusão à logomarca do autor (vide fls. 06); a diagramação do site do HOTEL URBANO é quase idêntica à do site do autor (vide fls. 05), e, por fim, o 'termo de uso' do site HOTEL URBANO é idêntico ao do PEIXE URBANO" (e-STJ fl. 1.022).

Associada a tais fatores – e a evidenciar definitivamente o propósito da ré de confundir os consumidores e desviar a clientela –, está a contratação de site de pesquisas (Google) visando à exibição de seu "link patrocinado" nas pesquisas com o termo "PEIXE URBANO", artifício que ainda hoje produz seus indesejados efeitos, a despeito da antecipação de tutela concedida *initio litis* para que ré se abstinhasse de usar a expressão "PEIXE URBANO HOTEL" na internet.

Ressalta-se, a propósito, que a delimitação daquele *decisum* deve levar em conta todas as variações da expressão "PEIXE URBANO HOTEL" – "PEIXE URBANO", "PEIXE HOTEL", "URBANO PEIXE HOTEL", "HOTEL PEIXE URBANO" etc. – que possam ser confundidas com o nome/marca da autora, pois o Poder Judiciário não pode permitir que o uso de meios ardilosos retire a eficácia de seus provimentos jurisdicionais.

No tocante à prática de concorrência desleal, a sentença foi integralmente confirmada pelo Tribunal de origem, conforme destacado no primeiro tópico deste voto, inclusive mediante transcrição de trechos do acórdão recorrido.

Verificando, entretanto, que os efeitos da sentença estavam restritos à atividade de compra coletiva pela internet, bem como que a ré teria deixado de atuar no ramo de vendas coletivas e migrado para um portal de turismo *on-line*, o Tribunal de origem, levando em conta o fato superveniente, nos moldes do art. 462 do CPC/1973, deu provimento ao recurso adesivo para estender os limites objetivos da sentença a todas as classes depositadas pela autora no INPI.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Assim delimitado o contexto fático-probatório dos autos pelas instâncias ordinárias, passa-se a examinar a controvérsia principal: saber se a vedação ao uso do nome/marca deve alcançar a expressão "PEIXE URBANO" ou "URBANO".

Abstraídos os fatos que deram ensejo ao ajuizamento desta demanda, até se poderia concluir que é extremada a proibição do uso da expressão "URBANO" pela ré, pois, como ela própria afirma,

"(...) a corriqueira utilização do termo 'Urbano' no mercado de vendas pela internet, robustecida pelo expressivo número de sítios eletrônicos que se utilizam da mesma expressão, afasta, por completo, eventual risco de associação indevida/confusão entre as marcas, e ainda obsta qualquer direito exclusivo de propriedade sobre o termo 'Urbano', levando a lógica conclusão de que marcas, utilizando esta palavra comum, podem coexistir harmoniosamente" (e-STJ fl. 1.415).

De fato, o uso em si da expressão "URBANO", tomado de maneira isolada dos demais aspectos fáticos da lide, não justificaria reconhecer à autora o direito de exclusividade, mesmo havendo requerido o registro em primeiro lugar, por se tratar de expressão própria do vernáculo e sem nenhum significado especial.

Não é esse, contudo, o objeto da lide e nem pretende a autora que lhe seja reconhecido o direito de exclusividade ao uso dessa expressão. A pretensão se resume ao reconhecimento da prática de atos de concorrência desleal e do dever de reparar os danos daí decorrentes. A tutela inibitória exsurge como mera consequência, limitada à determinação de medidas suficientes à sustação dos atos contrários à lei.

Ao tratar da tutela contra o ilícito, de acordo com a nova disciplina prevista no art. 497, parágrafo único, do CPC/2015, Luiz Guilherme Marinoni bem recorda que

"(...)

O tema da tutela contra a concorrência desleal contribuiu para a doutrina italiana estabelecer a diferença entre ilícito e dano para efeito de tutela jurisdicional. Para que se perceba a razão pela qual a doutrina foi obrigada a aprofundar o estudo do conceito ilícito é necessário considerar a estrutura normativa italiana da tutela contra a concorrência desleal, que deu origem a diversas espécies de tutelas voltadas à proteção do empresário.

O Código Civil italiano, ao tratar do assunto, além de estabelecer quais são os atos que configuram concorrência desleal, prevê três espécies de tutela jurisdicional: a tutela inibitória, a tutela reintegratória e a tutela ressarcitória.

Afirma o art. 2.599 que a sentença que declara a existência de atos de concorrência desleal inibe a sua continuação e confere as



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

providências necessárias a fim de que sejam eliminados os seus efeitos." (Tutela contra o ilícito, Revista do Tribunal Superior do Trabalho, v. 81, n. 4, págs. 81-95, out./dez. 2015)

Na hipótese concretamente examinada, a constatação da prática de concorrência desleal não está amparada no simples uso da expressão "URBANO", mas na conjugação desse fato com a utilização de cores e *layout* que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do *site* de que se valeram desse artifício para serem reconhecidos e com a contratação de links patrocinados adotando como palavra-chave a expressão "PEIXE URBANO" e suas variações.

A respeito desse último ponto, vale conferir trechos do estudo realizado por Edson Beas Rodrigues Jr., no artigo intitulado *"Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca"* (Revista dos Tribunais: vol. 961, ano 104, págs. 35-93, São Paulo: RT, nov. 2015):

"O comércio eletrônico cresce em velocidade superior ao observado no mundo off-line. A expansão do comércio virtual vem acompanhada do surgimento de ferramentas de marketing e publicidade on-line cuja legalidade é duvidosa. Uma dessas ferramentas é conhecida como 'links patrocinados', ferramentas estas oferecidas pelos principais motores de busca do mercado (Google, Bing e Yahoo). Os motores de busca permitem que anunciantes, mediante pagamento, selecionem palavras-chave idênticas às marcas de seus concorrentes. As palavras-chave são associadas aos links patrocinados dos anunciantes. Toda vez que essas palavras-chave forem digitadas nos motores de busca, surgirá na lista de resultados dos buscadores, no topo da lista e em posição destacada, link patrocinado remetendo à página na Internet do anunciante. Resumidamente, um consumidor busca pela página de uma empresa e tem como resposta link que o remete para página de outra empresa. Tal prática permite que anunciantes peguem carona no prestígio e força atrativa de marcas de terceiros, sem terem de desembolsar pelo uso da propriedade intelectual alheia.

(...)

Quanto às marcas que gozam de maior prestígio e penetração no mercado, o titular dessa categoria de marca está legitimado a proibir terceiro não autorizado de fazer publicidade a partir de uma palavra-chave correspondente a essa marca, no âmbito de um serviço de links patrocinados, quando o terceiro tirar proveito indevido do prestígio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade afetar o seu caráter distintivo (diluição) ou o seu prestígio (degradação).

(...)

A ausência de uma normativa clara sobre a atuação dos provedores de serviços de links patrocinados estabelece um ambiente favorável à barbárie no comércio eletrônico, onde os mais fortes (motores de buscas e seus anunciantes) atropelam as empresas titulares de marcas sólidas no mercado, ao



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

utilizarem a 'estratégia do jiu-jitsu': os anunciantes, clientes dos motores de busca, usam o peso e a força mercadológicas das marcas de seus concorrentes contra seus próprios titulares, enquanto os motores de busca se beneficiam economicamente desta guerra desleal, oferecendo as ferramentas para viabilizar condutas parasitárias.

(...)

A tendência de trabalhar para si e ajudar seu semelhante, apesar do homo homini lupus [homem lobo do homem], é, sem dúvida, uma das características do ser humano. Não menos própria dele é a característica da procura de ajuda alheia para defender-se, ou para conseguir algum objetivo, por mais poderoso que se julgue, ou o seja, na realidade. É o instinto de solidariedade, mais ou menos desenvolvido, que o leva a tanto. Foi esse espírito de solidariedade que conduziu à criação da Internet e à sua transformação no maior acervo de informações e conhecimentos livres da humanidade. É neste espaço que muitos compartilham, sem nada exigir em troca. E esse espírito de solidariedade que rege o livre intercâmbio de informações e conhecimentos vem gerando efeitos benéficos à ciência, à cultura e à economia.

Não há dúvidas de que a Internet é um espaço por excelência da liberdade. Contudo, esta liberdade não é irrestrita. Tampouco a Internet é terra de ninguém, sujeita à grilagem virtual (cybersquatting). Nem tudo o que é localizável no mundo virtual está sujeito à apropriação e privatização. No caso da atuação dos serviços de links patrocinados e de seus clientes, que se utilizam indebitamente das marcas de terceiros para se enriquecerem injustamente, tem-se um caso de 'homo homini lupus', e não de solidariedade. A famosa frase atribuída a Isaac Newton ('Se pude ver mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes') reflete como os clientes dos serviços de links patrocinados se beneficiam deste mecanismo de marketing: colocam-se sobre os ombros dos gigantes da Internet para se sobreporem deslealmente aos seus pares. É neste ponto que cabe ao direito intervir, criando balizas para impedir que a liberdade seja abusivamente exercida pelos titãs do mercado, criando desequilíbrios tão prejudiciais aos agentes econômicos e ao consumidor.

(...)

É importante ter presente que a violação aos direitos de marca de uma sociedade empresária é algo mais sério do que a apropriação de outro bem de seu acervo intangível (e.g., uma invenção patenteada ou obra protegida por direitos autorais). Isso porque a marca está intimamente associada à identidade da empresa no mercado. Vulnerar a marca de uma empresa e de seus produtos é o mesmo que roubar o nome de um ser humano, constituindo, portanto, perda irreparável. A marca de uma empresa tem a natureza de um direito de 'personalidade empresarial', e como tal atrai a proteção do direito (art. 52 do CC/2002; art. 18 do CC/2002)."

Esse mesmo tema também foi examinado em artigo doutrinário da autoria de Rubia Maria Ferrão de Araújo e Guilherme Cunha Braguim:

"(...)

Nos últimos anos, denota-se que as empresas têm investido cada vez mais na informatização das ferramentas de trabalho e no uso da Internet para a promoção de suas atividades.

Contudo, ao lado desse fenômeno, é possível observar um



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

aumento significativo de casos envolvendo concorrência desleal a partir da Internet e do uso dos sistemas por empregados, o que, certamente, traz novas nuances para a discussão neste âmbito.

Com o advento da tecnologia e da Internet, somado às revoluções do século XX, o panorama da concorrência desleal também assumiu um novo viés, no qual novas condutas delituosas passaram a ser possíveis, criando inclusive uma grande lacuna na legislação, apesar de todos os esforços empreendidos para sua constante atualização e moderna aplicação pelo Judiciário.

(...)

Por outro lado, a popularidade da Internet também gerou reflexos para a concorrência desleal, merecendo destaque os serviços de anúncios patrocinados ou links patrocinados, em sites de pesquisa na rede.

Os sites de busca na Internet possuem um mecanismo que vasculha a web e cataloga informações por filtros ou keywords. São essas keywords que localizam um determinado site quando se realiza a busca. Esses termos são comercializados pelos detentores dos sites de busca, através dos links patrocinados.

(...)

Os links patrocinados são pagos e, em contrapartida, são exibidos no topo de qualquer pesquisa que se faça e englobe as keywords almejadas pelo internauta.

Como acima referido, para a utilização deste tipo de propaganda, o anunciante pré-seleciona algumas palavras perante o provedor de aplicações responsável pelo site buscador, de forma que, quando o usuário da Internet faz determinada pesquisa que contempla a palavra previamente cadastrada, o anúncio daquele aparece em destaque na lista de resultados.

Contudo, a ilicitude da utilização de tal serviço emerge quando dentre as palavras cadastradas está os nomes e/ou marcas de empresas concorrentes.

(...)

Por óbvio, o concorrente, ao se valer do nome empresarial e/ou marca de outras empresas do segmento em que atua, não tem outro intuito senão de se aproveitar do destaque que seu oponente detém para a promoção de seus produtos ou serviços, sendo certo que esse tipo de conduta, além de enriquecimento ilícito, também se revela como concorrência parasitária." (Novas formas de concorrência desleal em face dos avanços tecnológicos. Revista de Direito Empresarial, vol. 11, ano 3, págs. 407-415, São Paulo: Revista dos Tribunais, set.-out. 2015)

Ainda que a legislação atual não desça a minúcias, a ponto de regulamentar inteiramente o mercado de *links* patrocinados, incumbe ao aplicador da lei, mediante análise do caso concreto, verificar se tal prática, em determinadas situações, configura hipótese de concorrência desleal, por qualquer das modalidades previstas no art. 195 da Lei nº 9.279/1996.

Exatamente sob essa diretriz, concluíram as instâncias ordinárias que a escolha do nome "HOTEL URBANO", com padrões de cores e layout assemelhados, segundo a prova dos autos, não teve outro propósito senão o de aproveitar-se do prestígio já adquirido e atrair



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

os clientes do site "PEIXE URBANO", que também tem como uma das suas atividades a venda de pacotes de turismo.

Acrescente-se que, em diversas oportunidades, esta Corte Superior decidiu que *"a finalidade da proteção ao uso das marcas – garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI – é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)"* (REsp nº 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 18/5/2011 - grifou-se).

Nessa perspectiva, entende-se que, no caso concretamente examinado, a vedação ao uso da expressão "URBANO", tal como constou da sentença de primeiro grau de jurisdição, constitui medida suficiente e necessária para a inibição da concorrência desleal, sobretudo sob a vertente do "desvio de clientela", deixando claro, mais uma vez, que o simples uso da referida expressão, isoladamente, não configura a prática de atos de concorrência desleal.

Nessa específica hipótese, todavia, a manutenção do nome "HOTEL URBANO", mesmo em outro formato, representaria premiar a parte ré pelo seu comportamento ilícito, visto que não encerraria a confusão que se instaurou entre os estabelecimentos que atuam no mesmo ramo do comércio eletrônico, independentemente de não atuarem ambos na atividade de compra coletiva, tampouco teria o efeito de fazer cessar o desvio de clientela.

VI. Do recurso interposto por HOTEL URBANO

À vista da solução apresentada pela Corte de origem, sobreveio recurso especial da parte ré (HOTEL URBANO) pleiteando, em síntese, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e a inversão dos ônus da sucumbência, haja vista que jamais utilizou a expressão "PEIXE URBANO" no nome do seu domínio, da sua denominação social e/ou da sua logomarca.

No entanto, pelo conteúdo do voto ora proposto, não há espaço para afastar o dever de reparação dos danos materiais, haja vista a efetiva comprovação da prática de concorrência desleal, tampouco para a inversão dos ônus sucumbenciais, por motivos óbvios.

VII. Do dispositivo

Ante o exposto, pedindo as mais respeitosas vênias ao Relator, Ministro Moura Ribeiro:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

a) conheço do recurso especial interposto por PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e dou-lhe parcial provimento para, não apenas para as classes depositadas pela autora no INPI, mas em todas as classes, condenar a ré, nos termos da sentença de primeiro grau de jurisdição, a abster-se de utilizar os mesmos elementos que identificam o conjunto-imagem da autora, entre eles: a.1) a expressão "URBANO", seja em seu nome de domínio, em sua denominação social e/ou em sua marca; a.2) a diagramação do *site* com as mesmas cores e mesmo *layout* do *site* da autora e a.3) o termo de uso com conteúdo semelhante ao da autora;

b) nego provimento ao recurso especial de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. e

c) julgo prejudicado o recurso adesivo interposto por PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.

Em consequência, ficam mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau de jurisdição, aí incluídos o dever de reparação dos danos materiais a serem apurados por meio de perícia contábil, nos moldes do art. 210, III, da Lei nº 9.279/1996, os consectários da condenação (juros e correção monetária) e a fixação da sucumbência, além da imposição de multa diária no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer, essa última conforme determinado pelo Tribunal de origem.

É voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0180786-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.606.781 / RJ**

Números Origem: 02689612120118190001 02805371120118190001 201524557033 2689612120118190001
8020131141170

PAUTA: 13/09/2016

JULGADO: 13/09/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: HOTEL URBANO SERVIÇOS DIGITAIS S A
ADVOGADOS	: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO E OUTRO(S) - RJ094605 PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420 DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA E OUTRO(S) - RJ123702 ISABELLA MEIJUEIRO EDO E OUTRO(S) - RJ145795
ADVOGADOS	: MILENE PIMENTEL MORENO E OUTRO(S) - DF039470 GABRIELA MATTIA RISTOW - RJ202414
RECORRENTE	: PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (RECURSO ADESIVO)
ADVOGADOS	: MARCOS SERRA NETTO FIORAVANTI - SP146461 CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - DF020015 ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - RJ092831 LUÍS DE CARVALHO CASCALDI - SP257451 EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO - SP215290
RECORRIDO	: OS MESMOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e a retificação do voto do Sr. Ministro Relator, a Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial interposto por Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda e negou provimento



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ao recurso especial interposto por Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que lavrará o acórdão. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.