

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.804.035 - DF (2019/0075735-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : DANILO DA COSTA RIBEIRO - DF023106
JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - DF040996
RECORRENTE : DECOLAR.COM LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP185441
MARIA EUGENIA DEL NERO POLETTI - DF048533
RECORRIDO : OS MESMOS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ação ajuizada em 24/1/2018. Recursos especiais interpostos em 21/1/2019 e 22/1/2019. Autos conclusos à Relatora em 6/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar *(i)* se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autoriza, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado; e *(ii)* a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida.

3. No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio *first come, first served*, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros.

4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado vigor no ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator.

5. A má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário.

6. Hipótese concreta em que o nome empresarial, a marca e os nomes de

Superior Tribunal de Justiça

domínio da recorrente DECOLAR.COM LTDA. foram registrados em momento anterior ao pedido de registro do nome de domínio impugnado (www.decolando.com.br).

7. Tratando-se de empresas que atuam no mesmo segmento de atividades, a utilização, pela recorrida, de sinal distintivo composto pelo mesmo verbo que forma o nome empresarial, a marca e os nomes de domínio titularizados pela recorrente é suficiente para causar confusão no público consumidor – circunstância reconhecida pelos juízos de origem –, o que impõe seu cancelamento.

8. Para a jurisprudência do STJ, a configuração de colidência indevida de signos distintivos ocorre com a mera possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos.

9. Registre-se, outrossim, que, de acordo com o que se depreende da sentença, a recorrida sequer utiliza, em sua página na internet e no seu estabelecimento comercial, a marca de sua titularidade, tendo optado por fazer uso de sinais que imitam a marca da recorrente.

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial de DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA e dar provimento ao recurso especial de DECOLAR.COM LTDA, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). DANILO DA COSTA RIBEIRO, pela parte RECORRENTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Brasília (DF), 25 de junho de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.804.035 - DF (2019/0075735-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : DANILO DA COSTA RIBEIRO - DF023106
JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - DF040996
RECORRENTE : DECOLAR.COM LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP185441
MARIA EUGENIA DEL NERO POLETTI - DF048533
RECORRIDO : OS MESMOS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recursos especiais interpostos por DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, e por DECOLAR.COM LTDA., com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: “de obrigação de fazer com preceito inibitório”, ajuizada por DECOLAR.COM LTDA. em face de DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., devido ao uso indevido de marca, de nome empresarial e de nome de domínio.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “condenar a ré em obrigação negativa para que se abstenha de utilizar em sua atividade empresarial qualquer marca semelhante àquela registrada pela autora, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de comprovado descumprimento desta ordem judicial, e limitada ao valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de perdas e danos” (e-STJ fl. 479).

Acórdão: deu parcial provimento à apelação de DECOLAR.COM, “para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido de indenização por

Superior Tribunal de Justiça

danos morais, os quais fixo em R\$50.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação” (e-STJ fl. 555).

Embargos de declaração: interpostos por DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., foram rejeitados.

Recurso especial de DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA: alega violação do art. 209 da Lei 9.279/96. Defende a tese de que, tratando-se de pedido indenizatório fundado em violação de direito marcário, não é devida compensação por danos morais caso inexista comprovação da prática de atos de concorrência desleal, como verificado na hipótese.

Recurso especial de DECOLAR.COM: aponta a existência de dissídio jurisprudencial sobre a matéria e alega violação dos arts. 125, 129, 130, III, 208 a 210 da Lei 9.279/96 e 402 do CC. Aduz que, estando as empresas em litígio vinculadas ao mesmo ramo de atividades, o uso de nomes de domínio semelhantes tem potencial para causar confusão nos consumidores, devendo ser respeitado o direito daquele que efetivou o primeiro registro. Sustenta que a violação de sua marca, pela recorrida, caracteriza hipótese de dano material *in re ipsa*, conforme entendimento desta Corte Superior, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.804.035 - DF (2019/0075735-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : DANILO DA COSTA RIBEIRO - DF023106
JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - DF040996
RECORRENTE : DECOLAR.COM LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP185441
MARIA EUGENIA DEL NERO POLETTI - DF048533
RECORRIDO : OS MESMOS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ação ajuizada em 24/1/2018. Recursos especiais interpostos em 21/1/2019 e 22/1/2019. Autos conclusos à Relatora em 6/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar (i) se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autoriza, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado; e (ii) a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida.

3. No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio *first come, first served*, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros.

4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado vigorar no ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator.

5. A má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário.

6. Hipótese concreta em que o nome empresarial, a marca e os nomes de

domínio da recorrente DECOLAR.COM LTDA. foram registrados em momento anterior ao pedido de registro do nome de domínio impugnado (www.decolando.com.br).

7. Tratando-se de empresas que atuam no mesmo segmento de atividades, a utilização, pela recorrida, de sinal distintivo composto pelo mesmo verbo que forma o nome empresarial, a marca e os nomes de domínio titularizados pela recorrente é suficiente para causar confusão no público consumidor – circunstância reconhecida pelos juízos de origem –, o que impõe seu cancelamento.

8. Para a jurisprudência do STJ, a configuração de colidência indevida de signos distintivos ocorre com a mera possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos.

9. Registre-se, outrossim, que, de acordo com o que se depreende da sentença, a recorrida sequer utiliza, em sua página na internet e no seu estabelecimento comercial, a marca de sua titularidade, tendo optado por fazer uso de sinais que imitam a marca da recorrente.

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.804.035 - DF (2019/0075735-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : DANILO DA COSTA RIBEIRO - DF023106
JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - DF040996
RECORRENTE : DECOLAR.COM LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP185441
MARIA EUGENIA DEL NERO POLETTI - DF048533
RECORRIDO : OS MESMOS

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é verificar *(//)*se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autoriza, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado; e *(//)*a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida.

1. CONTORNOS DA LIDE

DECOLAR.COM LTDA. ajuizou a presente ação, em face de DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., objetivando provimento judicial que fizesse cessar o uso de logotipo, nome de domínio, nome empresarial e qualquer marca contendo o verbo "decolando".

Além disso, postulou o cancelamento do domínio www.decolando.com.br e a alteração do nome empresarial da ré, bem como o pagamento de compensação por dano moral e de reparação por dano material.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,

Superior Tribunal de Justiça

determinando a abstenção de uso de marca, pois “a utilização de sinal similar à marca registrada da autora em seu sítio na internet e na fachada de seu estabelecimento comercial pode gerar confusão sobre a marca e confundir o consumidor sobre a proveniência do serviço ou produto oferecido” (e-STJ fl. 477).

Quanto à pretensão de proibição do uso do nome empresarial, entendeu o julgador que a ausência de arquivamento dos atos constitutivos da recorrente na Junta Comercial do Distrito Federal – local onde atua a empresa recorrida – impediria o acolhimento da postulação.

No que concerne ao uso do nome de domínio www.decolando.com.br, decidiu o juízo que, embora registrado posteriormente aos da recorrente – www.decolar.com.br –, a convivência entre eles seria possível, pois ausente comprovação de má-fé da recorrida.

Por fim, rejeitou o pleito de reparação por danos materiais e de compensação por danos morais, em razão da não demonstração dos prejuízos sofridos.

Já o Tribunal *a quo*, ao julgar apelação interposta unicamente por DECOLAR.COM, condenou a recorrida a compensar os danos morais decorrentes da violação marcária, mantendo a improcedência dos pedidos de reparação dos danos materiais e de cancelamento do nome de domínio.

Irresignadas, ambas as partes recorreram. Enquanto DECOLANDO LTDA. manifesta insurgência exclusivamente quanto à condenação ao pagamento de compensação por danos morais, DECOLAR.COM postula reparação por danos materiais e o cancelamento do nome de domínio www.decolando.com.br.

2. DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO

Em primeiro lugar, faz-se oportuno, para que se possa encaminhar adequadamente as razões que conduzirão à solução do litígio, listar a cronologia dos eventos subjacentes à causa:

(i) os nomes de domínio www.decolar.com e www.decolar.com.br foram registrados pela recorrente, respectivamente, em 30/7/1999 e 17/12/1999 (e-STJ fl. 545);

(ii) a pessoa jurídica DECOLAR.COM LTDA. foi constituída em 14/12/1999 (e-STJ fl. 42);

(iii) a marca DECOLAR.COM.BR foi depositada no INPI em 28/04/2000, tendo sido concedida em 15/10/2013 (classe NCL(7) 39, na especificação que engloba atividades de agência de viagem e turismo, reserva e venda de passagens, traslados e serviços afins) (e-STJ fl. 45)

(iv) o nome de domínio www.decolando.com.br foi registrado em 12/12/2001 (e-STJ fl. 545);

(v) a pessoa jurídica DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. foi constituída em 22/9/2003 (e-STJ fl. 44);

(vi) a marca DECOLANDO TURSIMO foi depositada pela recorrida em 20/6/2014, tendo sido concedida em 13/12/2016 (classe NCL(10) 39, na especificação que engloba organização de viagens, transporte, reservas, emissão e venda de passagens e serviços afins) (e-STJ fl. 55)

Verifica-se, portanto, que não só a sociedade recorrente (DECOLAR.COM) foi constituída em momento prévio como também os nomes de domínio que registrou e a marca da qual é titular são

anteriores aos registros obtidos pela recorrida (DECOLANDO).

É possível constatar, outrossim, que ambas as empresas atuam no mesmo segmento de atividade empresarial, circunstância reconhecida expressamente pelo juízo de primeiro grau (e-STJ fl. 473).

A tese defendida nas razões recursais é de que a precedência da constituição da pessoa jurídica e dos registros de marca e de nomes de domínio conferem, ao seu titular, exclusividade quanto ao uso dos correspondentes sinais distintivos, devendo ser obstada a utilização indevida feita pela parte adversa.

Como é cediço, nome de domínio é o conjunto de caracteres alfanuméricos utilizado para possibilitar a localização de páginas e o acesso a elas na estrutura da rede mundial de computadores (*internet*), sendo certo que, dado o atual estágio de avanço tecnológico, acaba “assumindo função semelhante à do nome empresarial, qual seja, a de permitir a identificação da atividade econômica desenvolvida por determinada sociedade empresária” (REsp 594.404/DF, 3ª Turma, DJe 11/9/2013).

De fato, ainda que tenham surgido com o mero objetivo de facilitar a memorização de endereços localizados na *internet*, os nomes de domínio logo alcançaram a posição de verdadeiros sinais identificadores de empresas, serviços e produtos no ambiente virtual, assumindo dupla função técnica: instrumentos de localização e de identificação de conteúdo na rede mundial de computadores (NEVES, Kelli Angelini. Nomes de Domínio da Internet: aplicação do sistema de solução de conflitos. São Paulo: Novatec, 2015, pp. 78/79).

Nesse sentido, oportuna a lição de LILIANE PAESANI:

Os nomes de domínio passam a constituir uma nova categoria de sinais distintivos. Portanto, o nome de domínio é o sinal distintivo que identifica um produto, um serviço ou uma empresa por meio digital. São endereços

eletrônicos de computadores na internet e ligam o usuário da internet à página que ele busca. Parte da doutrina defende que os nomes de domínio desempenham papel semelhante ao dos títulos de estabelecimento do mundo real. Os negócios virtuais estão ligados à internet e sua identificação passa pelos nomes de domínio.

(NEVES, Kelli Angelini. *Op. cit.*, pp. 88/89)

Tratando-se, pois, de signo dotado de capacidade distintiva, não se pode excluí-lo daqueles protegidos pela norma do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, cujo rol, de alcance meramente exemplificativo, está assim redigido:

Art. 5º [...]

[...]

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;

No âmbito das Turmas integrantes da 2ª Seção do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio *first come, first served*, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos previstos na Resolução 1/98 (vigente à época dos fatos) do Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros (REsp 1.238.041/SC, 3ª Turma, DJe 17/04/2015, e REsp 1.466.212/SP, 4ª Turma, DJe 3/3/2017).

Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado ter sido adotado e utilizado no plano jurídico interno, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se

decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator (REsp 1.571.241/MT, 3ª Turma, DJe 8/6/2018, e REsp 1.466.212/SP, 4ª Turma, DJe 03/03/2017).

A má-fé, em situações como a dos autos, pode ficar caracterizada com a prática de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário.

Cumprido destacar que a referida Res. CGI.br 01/98 prevê expressamente que o nome eleito pelo interessado para registro não pode compreender signos capazes de induzir terceiros em erro (art. 2º, III, "b", do Anexo I; atual art. 1º, parágrafo único), constituindo, a escolha e a adequada utilização, responsabilidade exclusiva daquele que requereu o registro (art. 1º, § 3º).

As normas editadas pelo CGI.br estabelecem, igualmente, que o nome de domínio que "desrespeite a legislação em vigor" ou que "viole direitos de terceiros" não podem ser admitidos a registro (art. 1º, parágrafo único da Res. 8/2008).

De se ressaltar que as normas que disciplinam os sistemas alternativos de solução de conflitos na *internet*, tanto no plano internacional (UDPR – *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, adotado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI) quanto no plano interno (SACI – Sistema Administrativo de Conflitos de Internet, implementado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br), preveem, de forma expressa, condutas consideradas aptas a indicar a má-fé daquele que registrou ou está usando nome de domínio idêntico ou similar a outro preexistente, como é o caso daquele que busca atrair usuários para sua

página, com objetivo de lucro, criando situações de provável confusão com sinal distintivo de terceiro (Parágrafo 4(b) da Política para Resolução Uniforme de Litígios sobre Nome de Domínio e art. 3º do Regulamento do SACI).

No particular, a partir das premissas assentadas pelos juízos de origem e dos fatos não controvertidos no curso da ação, depreende-se que, quando da efetivação do registro do nome de domínio da recorrida – www.decolando.com.br – a recorrente já estava em atividade, utilizando o nome empresarial DECOLAR.COM LTDA., já era titular dos nomes de domínio www.decolar.com e e já havia depositado, no INPI, o pedido de registro para a marca DECOLAR.COM.

É certo, igualmente, que as empresas em litígio prestam serviços no mesmo ramo de atividades, que ambas atuam “no ambiente virtual de rede mundial de computadores” (sentença, e-STJ fl. 475) e que “o fato de a autora se utilizar do domínio ‘decolar.com’ e a ré adotar o endereço eletrônico ‘decolando.com.br’” pode causar confusão entre os consumidores (sentença, e-STJ fl. 476).

Quanto ao ponto, é necessário esclarecer que, conquanto o juízo de primeiro grau tenha concluído pela inexistência de comprovação de captação irregular de clientes, este Tribunal possui entendimento no sentido de que, para configuração de colidência indevida, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos. Nesse sentido, a título ilustrativo, o REsp 1.763.419/SP (3ª Turma, DJe 1/10/2018) e o REsp 954.272/RS (3ª Turma, DJe 1/4/2009).

Registre-se, outrossim, que, de acordo com o que se depreende da sentença de fls. 472/479 (e-STJ), a recorrida não vinha utilizando em sua página

na *internet* e no seu estabelecimento comercial a marca mista de sua titularidade, mas sim sinais nominativos e figurativos que imitavam a marca da recorrente, consistentes na expressão “decolando.com.br [...] com uma aeronave desenhada entre as letras” (e-STJ fl. 477).

Ademais, no particular, a possibilidade de confusão ou de associação indevida entre os nomes de domínio é notória, pois se trata do uso do mesmo verbo (decolar), ainda que flexionado de forma diferente, destinado ao mesmo segmento mercadológico.

Assim, considerando que a utilização do nome de domínio da recorrida – além de ser potencialmente causador de confusão no público consumidor que acessa os serviços via rede mundial de computadores – representa, também, violação ao direito de exclusiva da recorrente, assegurado pela norma do art. 129 da Lei 9.279/96, impõe-se reconhecer a inviabilidade de manutenção de tal registro, afigurando-se necessário determinar seu cancelamento junto ao órgão competente.

3. DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DE MARCA E DO MONTANTE DEVIDO

A questão concernente à caracterização do uso indevido da marca concedida à DECOLAR.COM constitui matéria preclusa, pois não houve irresignação, por parte de DECOLANDO LTDA., contra a sentença que assim decidiu.

Diante disso, passa-se ao exame das insurgências manifestadas exclusivamente em relação aos efeitos decorrentes da prática desse ato ilícito,

quais sejam a configuração ou não de danos materiais e morais indenizáveis.

O entendimento do STJ firmou-se no sentido de reconhecer “a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu *quantum debeatur* [...] apurado em liquidação por artigos” (REsp 1.327.773/MG, 4ª Turma, DJe 15/2/2018). No mesmo sentido: REsp 1.635.556/SP, 3ª Turma, DJe 14/11/2016.

A jurisprudência deste Tribunal aponta no mesmo sentido no que concerne à ocorrência de dano moral em hipótese de uso indevido de marca, sendo certo que tais danos decorrem de ofensa à imagem, identidade e/ou credibilidade do titular do direito tutelado (REsp 1.661.176/MG, 3ª Turma, DJe 10/4/2017). Sua configuração, nesse cenário, decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a efetiva comprovação do prejuízo ou a demonstração acerca do abalo moral (REsp 1.674.375/SP, 3ª Turma, DJe 13/11/2017).

Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, esta Turma vem entendendo que se deve proceder com razoabilidade, levando-se em consideração as circunstâncias específicas da hipótese, como a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta, a repercussão do fato e o porte econômico dos envolvidos (REsp 1.741.348/SP, DJe 3/9/2018).

Assim, tudo isso sopesado, e considerados os precedentes do STJ envolvendo situações análogas (REsp 466.761/RJ, REsp 1.174.098/MG, REsp 1.535.668/SP, AgRg no AREsp 357.737/RS e REsp 1.327.773/MG), tem-se como

adequado o valor fixado pelo Tribunal *a quo* (R\$ 50.000,00).

4. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial de DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e DOU PROVIMENTO ao recurso especial de DECOLAR.COM LTDA, para determinar o cancelamento do nome de domínio www.decolando.com.br e condenar a parte adversa ao pagamento de danos materiais, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Verificado que DECOLAR.COM LTDA. sucumbiu de parte mínima do pedido, CONDENO DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0075735-8 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.804.035 / DF**

Números Origem: 07014243720188070001 7014243720188070001

PAUTA: 25/06/2019

JULGADO: 25/06/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : DANILO DA COSTA RIBEIRO - DF023106
 JONATAS DA COSTA COELHO - DF021503
 ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - DF040996
RECORRENTE : DECOLAR.COM LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP185441
 MARIA EUGENIA DEL NERO POLETTI - DF048533
RECORRIDO : OS MESMOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **DANILO DA COSTA RIBEIRO**, pela parte RECORRENTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial de DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA e deu provimento ao recurso especial de DECOLAR.COM LTDA, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.