


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Central Cível
3ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, 1701, Centro - CEP 01501-000,

Fone: (11) 3538-9163, São Paulo-SP - E-mail:

upj1a3vemp@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo Digital nº: **1090709-84.2025.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
 Requerente: **Vool Viagens e Turismo Ltda**
 Requerido: **Voll Solucoes Em Mobilidade Corporativa S.a**

Lançamento no sistema: ISADORA PORTO NEVES

 Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fábio Henrique Prado de Toledo**

Vistos.

VOOL VIAGENS E TURISMO LTDA. e SIDNEY SANTOS SOUZA ajuizaram, em face de **VOLL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A. e VOLL S.A.**, a presente ação de conhecimento e natureza condenatória, pelo procedimento comum. A inicial veio acompanhada de documentos. Alegaram que: (1) São legítimos titulares da marca "VOOL", registrada no INPI sob o processo nº 927412110, na classe NCL 39, com vigência até 03/10/2033, para serviços de agência e agente de viagens; (2) As rés vêm utilizando indevidamente a marca "VOLL" para promover serviços no mesmo segmento turístico, empregando a expressão em seus sites, aplicativos, redes sociais e materiais de divulgação; (3) A conduta configura infração marcária, concorrência desleal e publicidade enganosa, havendo risco concreto de confusão no mercado consumidor e desvio de clientela; (4) Mesmo após notificações extrajudiciais encaminhadas em 24/05/2024 e 17/04/2025, as rés não cessaram o uso do sinal "VOLL" e, em 26/09/2024, protocolaram pedido de registro da marca homônima perante o INPI, processo nº 936383267; (5) Os autores apresentaram oposição formal ao referido pedido em 20/11/2024, mas as rés seguem utilizando a marca, o que tem gerado prejuízos à imagem e reputação da marca "VOOL", construída com significativo investimento financeiro e estratégico. Com esses argumentos, solicitaram:

"a) Que seja concedida a tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para determinar às Demandadas a imediata suspensão de qualquer uso, divulgação, comercialização ou veiculação de produtos e/ou serviços que utilizem a expressão 'VOLL', ou de qualquer outro que se confunda com o nome e marca VOOL, com ou sem acréscimos de outros elementos, excluindo-o de todos os meios que ao público o revelem, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por Vossa Excelência, com destinação em favor dos Demandantes, como forma de inibir o descumprimento e reforçar a efetividade da medida;

c) Que ao final, seja confirmada a tutela requerida, julgando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

3ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, 1701, Centro - CEP 01501-000,

Fone: (11) 3538-9163, São Paulo-SP - E-mail:

upj1a3vemp@tjsp.jus.br

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido dos Demandantes, para que as Demandadas:

- i. De forma definitiva, cessem qualquer uso do sinal VOLL, ou de qualquer outro que se confunda com o nome e marca VOOL, com ou sem acréscimos de outros elementos, excluindo-o de todos os meios que ao público o revelem, notadamente, mas não limitado a embalagens, notas fiscais, faturas, duplicatas, impressos em geral, publicidade, em meio físico ou virtual
- ii. Alteração imediata e definitiva do nome empresarial das sociedades inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n. 26.613.837/0001-08 e 09.306.896/0001-06, para dele excluir o sinal VOLL, substituindo-o por outro inconfundível com VOOL.
- iii. Cancelamento imediato e definitivo de perfis e postagens em redes sociais que contemplem o sinal VOLL, ou de qualquer outro que se confunda com o nome e marca VOOL, com ou sem acréscimos de outros elementos.
- iv. Desistência imediata, perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial - do registro da marca VOLL (processo: 936383267 - NCL 39), de titularidade da VOLL S.A. inscrita no CNPJ sob o n. 09.306.896/0001-06.
- v. Assunção por escrito, em resposta à presente, do compromisso de não utilizar em meio físico ou virtual, bem como de não depositar perante o INPI marca que consista em reprodução e/ou imitação da marca VOLL, ou de qualquer outro que se confunda com o nome e marca VOOL, com ou sem acréscimos de outros elementos."

As rés compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram manifestação preliminar contra o pedido de tutela de urgência, alegando, em síntese: (1) Que foram constituídas muitos anos antes da autora, com uso consolidado da marca "VOLL" desde 2008; (2) Que o registro da marca "VOOL" foi indevidamente concedido pelo INPI, após indeferimento anterior por colidência com a marca "VOLL"; (3) Que ingressaram com ação de nulidade do registro da marca "VOOL" perante a Justiça Federal, processo nº 5022908-20.2025.4.02.5101/RJ; (4) Que há questão prejudicial externa, o que justificaria a suspensão do feito; (5) Que o juízo estadual é incompetente para declarar nulidade de registro marcário, sendo tal competência da Justiça Federal, com participação do INPI; (6) Que os pedidos formulados pelos autores são juridicamente incompatíveis entre si e exigiriam ações distintas, perante juízos diversos; (7) Que o valor da causa (R\$ 1.000,00) é incompatível com o proveito econômico pretendido.

O pedido de tutela de urgência restou indeferido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

3ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, 1701, Centro - CEP 01501-000,

Fone: (11) 3538-9163, São Paulo-SP - E-mail:

upj1a3vemp@tjsp.jus.br

Os autores apresentaram réplica, reafirmando os termos da inicial e rebatendo os argumentos da contestação, destacando: (1) Que a ré agiu de má-fé ao continuar utilizando a marca "VOLL" após a notificação extrajudicial; (2) Que o uso da marca não se enquadra na exceção do art. 132 da LPI, pois gera confusão ao consumidor e induz à falsa associação com a autora; (3) Que há provas suficientes do uso indevido da marca e da recepção das notificações; (4) Que o dano é presumido (*in re ipsa*), conforme jurisprudência do STJ; (5) Que a conduta da ré configura concorrência desleal e enriquecimento ilícito.

Não houve, até o momento, decisão de saneamento do feito, tampouco designação de audiência de instrução e julgamento ou apresentação de alegações finais pelas partes.

Decido.

Assim dispõe o Tema 950 STJ: "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória."

O autor assim requer, em um de seus pedidos, *ipsis literis*: "Desistência imediata, perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial - do registro da marca VOLL (processo: 936383267 - NCL 39), de titularidade da VOLL S.A. inscrita no CNPJ sob o n. 09.306.896/0001-06."

A abstenção do uso de marca, já registrada, no caso, havendo controvérsia entre as partes quanto à anterioridade do registro, não é da competência da Justiça Estadual. Esta se presta à análise da abstenção do uso indevido de marca, em razão de seu uso indevido, o que não se evidencia no caso *sub judice*.

E a autora, ao pleitear que a ré seja obstada a desistir perante o INPI, do seu registro, nada mais é do que, incidentalmente, reconhecer a nulidade de marca já registrada, claramente de competência da Justiça Federal. Ressalte-se inclusive que a autora já apresentou pedido de oposição ao registro de marca da ré perante o INPI (fls. 67 e seguintes).

Transcrevo trecho do V. Acórdão de lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp 1527232, que deu origem ao Tema 950, extraído do site do STJ (https://www.stj.jus.br/sites/porta/p/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2017/2017-12-15_09-02_So-a-Justica-Federal-pode-determinar-abstencao-de-uso-de-marca-registrada-no-INPI.aspx.)

"Assim, dentro desta linha de raciocínio, penso que é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

3ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, 1701, Centro - CEP 01501-000,

Fone: (11) 3538-9163, São Paulo-SP - E-mail:

upj1a3vemp@tjsp.jus.br

de competência da Justiça estadual a apreciação de pedidos para determinação de abstenção de uso indevido de marcas e patentes, perdas e danos, indenização, concorrência desleal, em vista da utilização indevida de sinais distintivos, que venham a ensejar desvio desleal de clientela, busca e apreensão de produtos sujeitos à ação cível e penal”, afirmou o ministro.

“De fato, quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso da marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do [artigo 173](#) da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros”, concluiu o ministro ao fixar a competência da Justiça Federal.

Com isso, reconheço a incompetência deste Juízo para julgamento do feito, devendo haver a remessa e redistribuição junto à Justiça Federal.

Intimem-se.

São Paulo, 30 de outubro de 2025.

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