

## **LINKS PATROCINADOS SOB A ÓTICA DO DIREITO MARCÁRIO E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.**

### **Cinira Gomes Lima Melo**

Advogada. Doutora em Direito Comercial da PUC/SP.

Professora de Direito Empresarial da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

### **Luan Oliveira Gorisch Ferreira**

Graduando em Direito da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

### **RESUMO**

O presente artigo tem por objetivo analisar os casos de concorrência desleal, com base na violação do direito de marcas pelos mecanismos de buscas, por meio do sistema de palavras-chave por algoritmos da rede mundial de computadores à luz dos julgamentos já proferidos pelo Poder Judiciário, apresentando os principais argumentos jurídicos e fáticos que fundamentam a discussão e o posicionamento majoritário dos tribunais nacionais.

**Palavras-chave:** Marca; Concorrência desleal; Link Patrocinado.

**Editor Geral**

Prof. Dr. Mário Pereira Roque Filho

**Organização e Gestão**

Prof. Ms. Clayton Pedro Capellari

**Correspondência**

Alameda Nothmann, nº 598 Campos Eliseos, CEP 01216-000 São Paulo – SP, Brasil.

+55 (11) 3224.0889 ramal: 218

E-mail: [f272dir@cps.sp.gov.br](mailto:f272dir@cps.sp.gov.br)

## ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze cases of unfair competition, based on the violation of trademark rights by search engines, through the keyword system by algorithms of the world wide web in light of the judgments already handed down by the Judiciary, presenting the main legal and factual arguments that support the discussion and the majority positioning of the national courts.

**Keywords:** *Brand; unfair competition; Sponsored Link*

## INTRODUÇÃO

O presente estudo pretende trazer à baila a discussão acerca dos conflitos jurídicos envolvendo a utilização de *links* patrocinados contendo expressões identificadoras de marcas alheias como mecanismos de busca em provedores de aplicações na internet.

Num primeiro momento, procura-se descrever e conceituar os institutos da marca e da livre concorrência, assim como os *links* patrocinados na perspectiva da propriedade industrial, demonstrando por meio da doutrina as principais considerações acerca deles.

Após, descreve-se a metodologia adotada, qual seja pesquisa qualitativa, de natureza explicativa, com o objetivo de compreender as causas, os efeitos e, principalmente, a posição dos Tribunais de Justiça perante os casos de conflito entre os *links* patrocinados e as marcas.

Por fim, pretende-se analisar alguns casos julgados por tribunais brasileiros, com caráter exemplificativo e com a finalidade de sistematizar os principais argumentos jurídicos e fáticos a serem considerados na solução dos casos concretos.

Obviamente, não se pretende esgotar o tema, mas somente apresentar a discussão e contribuir para o estudo acadêmico e científico do tema.

## CONTEXTUALIZAÇÃO

### 1 Marca: Conceito e proteção jurídica

Motivo de grande relevância no âmbito jurídico e empresarial, tendo em vista a disputa pela predominância no mercado, razão pelo qual os empresários buscam distinguir-se um dos outros perante sua clientela, as marcas constituem, assim, de acordo com o Silveira (2011), todo nome ou sinal que seja hábil de identificar e indicar determinada prestação de serviços perante o consumidor.

Desta forma, a função primordial da marca é distinguir os produtos e serviços de cada empresa, possibilitando que o cliente possa comprar determinado produto da marca que deseja. A título de exemplo, os produtos de vestuário que são comercializados pela empresa “NIKE”, diferem-se dos demais concorrentes pelo emprego de sua marca.

Vale destacar que, apesar de possuírem a função primordial de distinção, as marcas também podem indicar a qualidade de determinado produto ou serviço, empregando-se, assim, um valor de mercado maior em relação ao produto ou serviço comercializado por terceiro (NEGRÃO, 2017). No mesmo sentido, Keller (2006) entende que o valor da marca decorre da resposta dos consumidores perante aos investimentos feitos pelas empresas.

As marcas podem ser constituídas das seguintes maneiras: forma verbal ou nominativa, quando elaboradas somente por nomes, palavras, denominações ou expressões; emblemática ou figurativa, se formadas por emblemas, símbolos, figuras ou sinais distintivos; mista, cuja forma é uma mescla entre expressões nominativas e figuras; e por fim pela forma tridimensional, quando é produzida em várias dimensões visuais.

No tocante a sua classificação, Ricardo Negrão (2017) conceitua a marca como gênero, do qual pode ser dividida em espécies de acordo com sua finalidade. Segundo o autor, as marcas podem ser divididas da seguinte forma: Marca de produto ou serviço; Marca de certificação e Marca coletiva. As Marcas de produto ou serviço têm a finalidade de distinguir produtos ou serviços semelhantes ou idênticos; ao passo que

as Marcas de certificação atestam, se um produto ou serviço está em conformidade com determinada norma ou especificação técnica. Por fim, a Marca de coletiva é utilizada por entidade para que distinga as suas atividades e os membros a ela pertencentes.

Além das classificações quanto suas espécies, as marcas podem ser segmentadas em marcas notórias e de alto renome. Nesse sentido, Ricardo Negrão (2017, p.180) esclarece que as marcas de alto renome possuem proteção em todo território nacional, independente do ramo de atividade, em razão de sua relevância no mercado, pois todos os consumidores a conhecem, a exemplo da *Coca-Cola*. Ao passo que, as notórias possuem proteção no território nacional e nos países signatários da Convenção da União de Paris (CUP). Esta proteção estende-se somente ao seu ramo de atividade, e independe do registro para tais efeitos jurídicos.

Atualmente, as marcas encontram-se regidas pela Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. A promulgação dessa lei decorre da referida Convenção da União de Paris (CUP), a qual o Brasil tornou-se signatário. Fato é que, com a ratificação da CUP e com a promulgação da Constituição Federal de 1988, e a consequente instituição do princípio da livre iniciativa que vedou a concorrência desleal, o mercado passou a consolidar cada vez mais a marca e o seu papel primordial: a distintividade. Segundo Bastos (1995, p. 194): *“Neste sentido, o Estado é chamado a dele alijar todas as práticas que possam restringir a atuação do agente econômico de forma não compatível com o seu direito de nele permanecer”*. No mesmo entendimento, Coelho (2012, p. 257) ensina que o consumidor que é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, mas se depara com os produtos ou serviço de outrem, ou seja, ele é induzido ao erro, configura-se nesse ato a violação ao direito concorrencial, bem como infração ao direito das marcas.

No momento atual, para que as marcas gozem das proteções estipuladas na Lei 9.279, de 1996, faz-se necessário registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, visa proteger os direitos industriais, dentre os quais, o direito de proteção a marca. Logo, para que gozem de proteção jurídica, os interessados das marcas devem registrá-las no INPI. Desta forma, aquele que for proprietário da marca e obtiver o registro

concedido pelo INPI terá a garantia de uso exclusivo no território nacional. Isso posto, o titular pode impedir que terceiro utilize sua marca, sem o seu consentimento (REQUIÃO, 2005, p. 157), tema tratado nos próximos tópicos.

## **2.2 Proteção à livre concorrência**

Antes de iniciar a análise acerca do tema deste artigo, deve-se entender o conceito de livre iniciativa e concorrência desleal. Disposto no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, o princípio da livre concorrência estimula a concorrência empresarial como meio de desenvolvimento da ordem econômica e social do país. Sendo assim, o legislador constituinte visou estimular a circulação de produtos e serviços por preços mais baixos e competitivos, a fim de beneficiar o consumidor (PIMENTEL, 2012).

No entanto, conforme instrui Silva (2015), ao mesmo tempo em que a Constituição estimula a concorrência, ela legitima o Estado, apesar da corrente neoliberalista, a limitar a atuação das empresas, a fim de garantir a ordem econômica, ou seja, a Carta Magna entende que nem toda forma de competição é lícita, por consequência é dever do Estado coibir a prática de concorrência desleal (BASTOS, 2002). Para tanto, a Constituição Federal prevê a possibilidade de repressão Estatal ao abuso do poder econômico quando os empresários, em busca da dominação de mercado, praticarem atos desleais com a finalidade de livrar-se a concorrência. Tal ato é conhecido como concorrência desleal que se configura quando o agente fere os princípios da lealdade, boa-fé e interesse social com o intuito de confundir o consumidor, levando-o ao erro (BARBOSA, 2011).

De acordo com Barbosa (2011), compreende-se como concorrência a disputa por serviços ou produtos que sejam iguais. Sendo assim, a concorrência desleal ocorre quando duas empresas que disputam pelo mesmo serviço ou produto, visam burlar as limitações impostas pelo Estado, a fim de dominar o mercado naquele setor.

Atualmente, coexistem no direito brasileiro, dois institutos repressores a concorrência ilícita: tutela da clientela e tutela da propriedade industrial, disposta na Lei n. 9.279 de 1996. Segundo Gama Cerqueira (1956) citado por Coelho (2001, p. 65), a tutela de clientela pode ser dividida em duas categorias de concorrência desleal: a específica e

genérica. A específica constitui-se pela violação de segredos e indução ao erro, do qual possui tutela civil e penal, enquanto a genérica está relacionada à responsabilidade extracontratual, ou seja, apenas no âmbito civil. Desse modo, as práticas empresariais tipificadas como crime de concorrência desleal específica; e as não tipificadas como crime, mas geradoras do direito à indenização por perdas e danos (Art. 209, Lei n. 9.279/1996), são de concorrência desleal genérica.

A concorrência desleal específica se viabiliza por meios inidôneos mais facilmente delineados (isto é, a violação de segredo de empresa e a indução de consumidor em erro). Já em relação à genérica, é mais difícil precisar os meios concorrenciais ilícitos, pois o consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade (COELHO, 2012, p. 257). Portanto, induzir o consumidor em erro levando informações falsas é considerado concorrência desleal, coibida pelo direito.

Nos termos do artigo 209<sup>1</sup>, da Lei de Propriedade Industrial, a vítima dos atos de violação à propriedade intelectual e atos de concorrência desleal tem direito a ação por perdas e danos. Aliado a este artigo, tem-se o artigo 208<sup>2</sup>, da Lei de Propriedade Industrial, que estabelece critérios para a definição do valor de indenização a ser paga ao empresário vítima de concorrência desleal (COELHO, 2012, p. 260).

Tocante à proteção jurídica, o artigo 195<sup>3</sup>, da Lei de Propriedade Industrial, estabelece os crimes de concorrência desleal. Portanto, conforme ensina Ricardo Negrão (2017, p.203), na hipótese de violação da concorrência, o titular poderá ajuizar ação no prazo de prescricional de cinco anos, à guisa do estabelecido na Súmula 143, do Superior Tribunal de Justiça:

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

<sup>3</sup> Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 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; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado

A finalidade da proteção ao uso das marcas 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, I, do CC.). No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,.Recurso Especial 1.032.104/RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 2011).

Assim, percebe-se que a legislação vigente concede proteção jurídica aos agentes econômicos no exercício de atividade empresarial, tanto pela concorrência desleal, quanto pelas sanções previstas na Lei de Propriedade Industrial (LPI, Lei n. 9.279/96).

### **2.3 Links Patrocinados: Google Adwords**

Tendo em vista a evolução contemporânea, os computadores tornaram-se os mecanismos de organização de dados mais utilizados no mundo, tendo possibilitado o crescimento e fixação de informações, além de conectar milhares de usuários por meio de um único ponto de encontro: a *internet*. Esse fato desencadeou o interesse mútuo entre as empresas que, com isso, passaram a integrar e investir nesse meio, pois viram uma possibilidade de maximização de lucros. Esse cenário criou o chamado comércio eletrônico, que ampliou e atualizou o perfil concorrencial das empresas que passaram cada vez mais disputar o espaço pela clientela nos meios virtuais (CASTELLS, 1999).

Mister se faz ressaltar que o aumento contínuo de usuários da *internet*, demandou-se a utilização de buscadores de dados dinâmicos. Diante dessa situação e com a consequente rede de ofertas e produtos vinculados na *internet*, empresas de tecnologia desenvolveram mecanismos de indexação de buscas, para que se evitasse a frustração dos internautas e a possível perda de negócios (ANDERSON, 2006, p. 37).

Com o intuito de ampliar as redes de comunicação e facilitar a vida do usuário, empresas como *Google LLC*, *Yahoo*, *Bing*, dentre outras, surgiram para solucionar essa demanda. Conhecida mundialmente pelo sistema de navegação na *internet*, a empresa *Google* criou a ferramenta de organização de dados chamada *Google*

*Adwords* ou *Google Ads*. Por meio dessa ferramenta, as empresas podem aparecer em destaque no mecanismo de busca do navegador *Google*. Este processo deve-se a compra e venda de uma posição na página principal de busca, que funciona como uma espécie de leilão de palavras-chave. Quando uma empresa oferece o maior lance por uma determinada palavra, conseqüentemente, aparecerá na página principal quando o usuário pesquisar por aquela palavra (PARISER, 2012, p. 35). Sendo assim, quando uma pesquisa é realizada nos navegadores da empresa utilizando determinada palavra-chave, a publicidade da empresa que se utiliza o mecanismo *Google Ads* é exibida no topo dos mecanismos de buscas.

De acordo com a própria empresa *Google* (2011), não há vínculo de tempo ou investimento mínimo entre a empresa anunciante e a *Google*. Segundo ela, o sistema adotado é o “*Custo Por Clique*” (CPC). Esse sistema adotado chama-se *links patrocinados*, segundo o qual o anunciante paga por clique em seu anúncio (MONTEIRO, 2007). A empresa acrescenta que a ferramenta possibilita, ainda, que o anunciante ajuste a plataforma de acordo com o seu orçamento, além de poder optar em qual formato o anúncio será veiculado ou idiomas e locais.

É importante mencionar que tais provedores, como *Google*, *Yahoo* e *Bing*, são classificados como “*provedores de aplicação de internet*”, como disposto no artigo 5º, inciso VII, da Lei nº 12.965/2014, conhecida como *Marco Civil da Internet*.

Esse novo panorama econômico, ocasionado pela elevada quantidade de empresas que optaram pelo mercado *on-line* (CASTELLS, 1999) esbarra na ausência normativa específica, o que, em muito dos casos, resulta na Concorrência Desleal. De acordo Carvalho (1994, p. 45), no comércio eletrônico, a concorrência desleal pode ser encontrada na forma denominada de parasitária e pode ser compreendida como:

Diz respeito às práticas de competição de mercado com o emprego de conceitos introduzidos originariamente pelo concorrente, observada especialmente a frequência com que tais práticas são adotadas pelos competidores, então definido como “parasita”. (CARVALHO, 1994, p. 45).

Nesse contexto, algumas empresas passaram a utilizar os mecanismos de busca, empregando palavras-chave que identificam marca alheia, com a finalidade de desviar clientela.

A partir de tais práticas, surge a discussão acerca da legalidade de contratação entre empresários e provedores de aplicação de internet de palavras-chaves em mecanismos de busca que constituam a marca devidamente registrada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) por alguém que não é o seu titular. Casos contendo tal controvérsia estão sendo julgados nos tribunais nacionais.

A discussão está fundada na eventual violação de marca alheia, bem como, na prática de concorrência desleal na modalidade parasitária.

Os empresários vítimas argumentam haver notória violação da marca, na medida em que, o consumidor faz a busca virtual a partir do sinal distintivo registrado em nome da vítima. Ainda, haveria concorrência parasitária, pois, o usuário é direcionado ao sítio eletrônico de outro empresário, normalmente seu concorrente. Ainda, considerando que a proteção da marca é regida por lei e o banco de dados de marcas registradas é público, caberia aos provedores adotar medidas e criar ferramentas para impedir tal violação.

Por outro lado, os provedores de aplicações argumentam que não possuem dever de realizar verdadeira censura prévia, já que, o anunciante que o contrata pode ter legítimo interesse em utilizar a marca, como ocorre, por exemplo, com os revendedores de produtos e serviços, cuja utilização da marca é permitida por força do artigo 132<sup>4</sup>, da LPI. Ainda, argumentam que o ônus da realização da defesa da propriedade da marca é do seu titular, não cabendo ao provedor a realização de tal mister.

---

<sup>4</sup> Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e, IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Por fim, com fundamento no artigo 19, da Lei nº 12.965/2014<sup>5</sup>, tais provedores entendem que somente poderiam ser responsabilizados se, sendo notificados pelos titulares das marcas, não adotassem medidas para cessar a eventual violação.

A partir de tais argumentos, será realizada a análise do entendimento de julgados dos tribunais pátrios, a fim de demonstrar qual tem sido o posicionamento majoritário.

### 3 Métodos

O presente artigo utilizou a metodologia da pesquisa qualitativa, de natureza explicativa com o objetivo de compreender as causas, os efeitos e, principalmente, a posição dos Tribunais de Justiça perante os casos de conflito entre os *links* patrocinados e as marcas. Este tipo de pesquisa possibilitou identificar os fatores que determinam para a ocorrência destes conflitos (GIL, 2007). Para tanto, foram coletados dados de casos, assim como o julgamento dos Tribunais de Justiça.

### 4 Resultados

Nesta sessão será realizada análise de alguns casos julgados pelos tribunais nacionais. Trata-se de conflitos entre os *links* patrocinados e as marcas de terceiros. Para tanto, realizou-se uma breve exposição fática, os principais fundamentos das partes e, por fim, a decisão final proferida pelo Poder Judiciário.

Um dos primeiros casos analisados envolve as empresas Paulista Saúde/A vs. AC Miletto Serviços Médicos Ltda. EPP.<sup>6</sup> Trata-se de Agravo em Recurso Especial, no qual a agravante, PAULISTA SAÚDE S/A, moveu ação em face da AC MILETTO

<sup>5</sup> Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

<sup>6</sup> AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.[...] 2. Para que se enfraquecessem as razões do aresto impugnado no sentido de que foi "comprovado o uso indevido da marca anteriormente registrada pela apelante, à luz do disposto nos incisos XIX e XXIII, do artigo 124, da Lei n.º 9.279/96" (fls. 117), far-se-ia necessária a incursão no conjunto probatório da demanda, providência vedada em sede especial por obediência à súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. **De acordo com o entendimento desta Corte Superior a respeito da matéria, deve ser afastada a utilização de nomes idênticos ou semelhantes por estabelecimentos comerciais integrantes do mesmo setor mercadológico para se evitar a confusão por parte do consumidor na hora da aquisição do produto ou serviço**. 4. Conforme destacado na decisão agravada, não restou demonstrada a similitude fática entre os casos confrontados e a situação concreta posta a desate, o que torna impossível o conhecimento do recurso também pela alínea "c". 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1134068/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 07/12/2009) 3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do NCPC c/c a Súmula 568/STJ, conheço do agravo

SERVICOS MEDICOS LTDA – EPP. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que reconheceu que o uso de ferramenta *Google Ads* para associar o nome empresarial ou a marca de uma empresa outra ao seu *site*, de forma não autorizada, constitui crime de concorrência desleal. Cumpre ratificar que, o Tribunal proferiu o entendimento de que a empresa *Google*, responsável pela ferramenta de anúncios não deveria ser responsabilizada, alegando que não se poderia cobrar da empresa o controle prévio do conteúdo disponibilizado por seus usuários e das palavras-chave utilizada pelo anunciante, excetuado quando tiver conhecimento da existência do cadastramento de anúncios ilegais que incorrem na concorrência desleal.

Em julgamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que estava presente a concorrência desleal, destarte negou provimento do recurso especial, condenando PAULISTA SAÚDE S/A a cessar o uso da ferramenta.

Nesse primeiro caso, percebe-se que o entendimento do Poder Judiciário foi no sentido de que o provedor de aplicação não teria responsabilidade pelo controle prévio dos termos utilizados como *links* patrocinados, mas teria o dever de retirar o *link* assim que tomou conhecimento da ofensa ao direito marcário.

O segundo caso analisado é o Insulfim do Brasil Ltda. Vs. Google Brasil Internet Ltda.<sup>7</sup> Trata-se de ação ajuizada pela Insulfilm do Brasil pretendendo a exclusão dos resultados de *links* patrocinados quando utilizado como palavra-chave a expressão identificadora de sua marca registrada.

---

para, de plano, negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (Ministro MARCO BUZZI, 07/02/2017)

<sup>7</sup> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao Presidente da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que por vezes implica exame superficial do próprio mérito, não significando usurpação de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. A revisão das conclusões estaduais - de ser indevida a indenização por danos materiais e morais pleiteada - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1383651/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019)

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende que, de fato, houve vinculação indevida de marca registrado a anúncios publicitários de terceiros o que estava possibilitando que outros empresários se beneficiassem do prestígio da autora. Assim, entendeu pelo impedimento da utilização da palavra-chave em questão, porém, concluiu pela inviabilidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da norma disposta no artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, denominada Marco Civil da Internet. Referido posicionamento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Referido dispositivo legal trata do conteúdo de terceiros em provedores de aplicação de internet. A norma dispõe que o provedor somente se obriga a retirar conteúdo disponibilizado por terceiro e que ofenda direitos alheios caso haja determinação judicial específica. Dispõe, ainda, que eventual indenização somente seria cabível em caso de descumprimento da eventual ordem judicial. Nesse sentido foi o entendimento do Poder Judiciário.

Outro caso relevante é a ação movida Hotel Urbano Serviços Digitais S/A vs. Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda.<sup>8</sup> Neste caso, a autora, Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda., ora apelante, ajuizou ação em face da ré, Hotel Urbano Serviços Digitais S/A. A autora alegou que a ré utilizou-se de aspectos semelhantes ao seu, como o “sobrenome” (“urbano”), além de ter copiado as cores dos sinais, a diagramação dos sítios eletrônicos e os termos de uso, com o fito de alavancar os seus negócios e induzir os consumidores a erro, tendo em vista que o ramo mercadológico da ré é um dos serviços oferecidos pela autora. Ademais, narrou a autora de que a ré estaria utilizando os *links* patrocinados de forma desleal, pois quando digitado o nome “Peixe Urbano”, o sistema de busca localiza ao lado da tela um “link” para o “Hotel Urbano”. Além desse fator, alega, também, que a ré teria criado um “link patrocinado” no “Google” chamado “Peixe Hotel Urbano”, onde inclusive

---

<sup>8</sup> APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. MARCAS E PATENTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. **DEMANDA ENVOLVENDO DOIS SITES DE COMPRAS PELA INTERNET, ONDE A AUTORA POSSUI, DENTRE SUAS OFERTAS, ESTADIA EM HOTÉIS, ENQUANTO A RÉ TEM COMO SUA ATIVIDADE PRINCIPAL A RESERVA E ESTADIA EM HOTÉIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE MARCAS E CONCORRÊNCIA DESLEAL.** SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE PRESCINDINDO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. RECURSO DAS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO. NO MÉRITO, ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO DE MARCAS E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROVIMENTO PARCIAL. (TJ-RJ - APL: 026896121201181900001 RJ 0268961-21.2011.8.19.0001, Relator: DES. LUCIO DURANTE, Data de Julgamento: 26/08/2014, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2014 13:24)

constava seu endereço eletrônico ([www.hotelurbano.com.br](http://www.hotelurbano.com.br)). Por esses fatos, a autora ingressou com a ação, requerendo a condenação da ré a se abster do uso da marca da autora.

Antes da análise do caso em apreço, deve-se levar em consideração o conceito de marca evocativa e marca forte. De acordo com Ministra Nancy Andrighi<sup>9</sup>, marcas evocativas, constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e, assim, se admitindo a sua utilização por terceiros de boa-fé, ao passo que marcas fortes seriam aquelas de notório conhecimento, ou seja, que permitem ao consumidor reconhecer a empresa proprietária como única. Logo, segundo o entendimento da Ministra, a linha que divide as marcas evocativas das marcas fortes “é extremamente tênue”, posto que existem expressões que não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de confundirem o consumidor.

No tocante ao caso em apreço, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu haver concorrência desleal no uso do *link* patrocinado pela ré, apesar do termo “Urbano” ser classificado como marca evocativa. Portanto, o tribunal concluiu que houve uso indevido da marca da autora por parte da ré, visto que a autora goza de proteção legal à sua marca, em conformidade ao princípio da anterioridade do registro da marca. Ademais, asseverou o entendimento de que o uso da expressão “Peixe Urbano” pela ré tinha a finalidade de desviar clientela, já que se aproveitou do prestígio comercial da autora. Logo, determinou a ré que retirasse o *link* patrocinado do *Google*, denominado “Peixe Urbano Hotel”, que guiava o usuário diretamente à sua página na *internet*, bem como proibiu a utilização da marca “Peixe Urbano” em seu

---

<sup>9</sup> COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013).

nome de domínio, em sua denominação social e/ou em sua marca; e devendo abster-se, do uso do “*layout*” do site do “PEIXE URBANO”, bem como seus termos de uso.

Percebe-se, nesse caso que, mais uma vez, o Poder Judiciário entendeu pela necessidade de proibição do uso da marca como link patrocinado por outra empresa. Por outro lado, não acolheu o pedido de indenização por entender que a autora não provou o respectivo dano.

Outro caso analisado foi *Estok Comércio e Representações S/A. vs. Google Brasil Internet Ltda e Marcelo Coenya Riera Nunes*<sup>10</sup>. No caso em apreço, a autora, *ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A.*, ingressou com ação em face dos réus, *MARCELO COENYA RIERA NUNES* e *GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA*. Narrou a autora que é detentora da marca *Tok & Stok*, a qual teria sido utilizada como palavra-chave pela empresa *Westwing*, com a finalidade de desviar clientela e valer-se do prestígio da marca da autora. Em sentença, o magistrado reconheceu o contrato firmado entre as partes violou o direito marcário da autora, pois permitiu ao réu, Marcelo Coenya, utilizar como palavras-chave para direcionamento ao seu site, por meio da ferramenta de buscas e anúncios do correú, *Google*. Além disso, o magistrado entendeu que a conduta do réu, Marcelo, configurou também ato de concorrência desleal, pois “*houve nítida exploração do prestígio da marca alheia para fins de promoção da marca concorrente*”.

Os réus recorreram ao Superior Tribunal de Justiça que negou provimento, por ter entendido que réus são responsáveis solidariamente pela conduta tipificada como concorrência desleal (uso parasitário da marca), assim condenou a abstenção definitiva do uso da marca “Tok & Stok” como palavras-chave e ao pagamento de

<sup>10</sup> 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).4. O recurso especial que não apresenta impugnação específica de um fundamento suficiente do acórdão recorrido não pode ser conhecido, incidindo o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.5. **A jurisprudência desta Corte define que: (a) para fatos anteriores à publicação do Marco Civil da Internet, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo pelo provedor, sem sua retirada em prazo razoável, para que este se torne responsável e, (b) após a entrada em vigor da Lei nº 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor é o momento da notificação judicial que ordena a retirada do conteúdo da internet.**6. Rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, para excluir a culpa do provedor de internet pelos danos ocasionados à parte recorrida, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, providência vedada no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.7. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1177619/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 08/11/2018) 5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de abril de 2019. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 09/04/2019)

indenização por materiais e danos morais. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a empresa *GOOGLE* tinha responsabilidade, pois mediante contrato, viabilizou o uso da marca, colaborando, portanto, para o desvio de clientes para link de empresa concorrente.

Em mais um caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela existência de violação ao direito marcário e de concorrência desleal.

Porém, nesse conflito, ainda houve a condenação da empresa ao pagamento de indenização pelo uso indevido da marca alheia. Isto porque, o tribunal entendeu que o conflito era anterior à Lei nº 12.954/2014, já mencionada, que restringe a hipótese de indenização aos casos em que o provedor descumpra a ordem judicial.

A decisão judicial assevera: (...) *“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que a responsabilidade subjetiva e solidária do provedor de busca configura-se quando, apesar de devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado ou não adota as providências tecnicamente possíveis para tanto. (...)”* (RESP 1.450.872-SP).

Por fim, outro caso analisado é *L'óreal e outro vs Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiro Ltda.*<sup>11</sup> A apelação apresentada pelas autoras, ora apelantes, *REDKEN, KERASTASE, MATRIX, L'ORÉAL E L'ORÉAL PROFESSIONAL*, contra a sentença que determinou que a ré se abstenha de utilizar as marcas como parâmetro de busca em links patrocinados, por entender ser ilícita a vinculação do site da ré às marcas da autora, porém sem caracterizar concorrência desleal ou ensejar indenização por danos morais, tendo em vista que a ré revendia os produtos das autoras. As autoras ingressaram com o feito alegando que a ré teria utilizado de forma indevida suas marcas como palavras-chave do *link* patrocinado.

---

<sup>11</sup> Marca. Uso das marcas das autoras como palavras-chave de link patrocinado contratado pela ré. Ausência de ilicitude. Ré que comercializa os produtos das marcas das autoras vinculadas ao site. Notoriedade do site através das marcas que tem por finalidade alavancar a venda dos produtos. Incidência da norma do art. 132, I, Lei nº 9279/96. Ausência de comprovação de que a distribuição dos produtos pelas autoras é realizada de forma seletiva. Autoras que não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo artigo 333, I, do CPC. Autoras que deverão arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em R\$5.000,00. Recurso da ré provido, improvido o das autoras. (TJSP; Apelação Cível 0133924-84.2012.8.26.0100; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2014; Data de Registro: 28/11/2014)

Em julgamento, o tribunal proferiu o entendimento de que o uso de marca alheia, como palavra-chave de *link* patrocinado, não caracteriza concorrência desleal e aproveitamento parasitário, quando utilizados para revenda de produtos lícitamente adquiridos das titulares da marca.

Verifica-se aqui que a situação é distinta, na medida em que a ré é revendedora dos produtos da autora e, portanto, possui autorização legal para utilizar a marca na sua atividade comercial. Assim, a justificativa apresentada foi considerada legítima e aceita pelo Poder Judiciário.

Diante da análise dos casos apresentados e da pesquisa realizada, pode-se concluir que os Tribunais nacionais reconhecem a existência de violação ao direito marcário e de concorrência desleal quando se trata de utilização de expressões que identificam a marca de um empresário como link patrocinado contratado por outro empresário.

Porém, tendo em vista o disposto no artigo 19 da Lei nº 12.965/12, conhecida como Marco Civil da Internet, a discussão ainda presente é no sentido de responsabilizar o violador da marca pelo pagamento de indenização. Isto porque, de acordo com a referida legislação, os provedores de aplicação somente seriam responsabilizados se descumprissem determinação judicial específica para retirada do conteúdo.

Assim, prevalecendo tal entendimento, a vítima deveria ajuizar demanda requerendo a tutela do Poder Judiciário com o objetivo de determinar a proibição da utilização das expressões identificadoras das marcas como *link* patrocinado por outro empresário e, somente em caso de descumprimento, caberia a indenização. Exatamente esse aspecto ainda está sendo debatido nos tribunais.

Por outro lado, parece pacífico o entendimento de que os revendedores de produtos e serviços de uma determinada marca teriam autorização legal para contratar *links* patrocinados com expressões que identifiquem a marca como forma de divulgação dos produtos e serviços comercializados.

Trata-se de discussão ainda recente e que, certamente, gerará ainda mais conflitos e julgamentos pelo Poder Judiciário.

## 5 Considerações Finais

O presente artigo buscou abordar os conflitos envolvendo *links* patrocinados contratados entre empresários e provedores de aplicações de internet que, porventura, violem marca alheia.

Apresentou-se um breve relato sobre a proteção jurídica das marcas e da livre concorrência, bem como, alguns casos julgados pelo Poder Judiciário que demonstram as principais discussões e argumentos dos envolvidos nos conflitos judicializados.

De acordo com a análise realizada, pode-se concluir que os tribunais têm reconhecido a violação ao direito marcário e de concorrência desleal quando há contratação de *links* patrocinados contendo expressões identificadoras de marca alheia, justamente porque tais contratações podem gerar confusão aos consumidores e usuários dos produtos e serviços oferecidos no ambiente virtual. Ainda, que ainda paira discussão no que se refere à reparação de eventuais danos sofridos em razão da referida contratação.

Trata-se de discussão ainda incipiente e que, certamente, gerará desdobramentos e novos julgamentos pelo Poder Judiciário.

## 6 Referências Bibliográficas

ANDERSON, Chris. **A cauda longa**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal e a sua vertente parasitária**. 2011. Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia\\_desleal.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf).

Acesso em 20, dez. 2019.

BASTOS, Celso Ribeiro. Existe efetivamente uma constituição econômica. **Revista de Direito Constitucional e Internacional**, São Paulo, v. 39, 2002.

BASTOS, Celso Ribeiro. O princípio da livre concorrência na Constituição Federal. **Revista Tributária e de Finanças Públicas**, São Paulo, v. 10, 1995.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988.** Brasília, DF, 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm). Acesso em 22 dez. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Brasília, DF, 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm). Acesso em 22 dez. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – **AREsp 1450872/SP**, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 04/04/2019, DJe 04/04/2019. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>. Acesso em 26 de fev.2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – **AREsp 1037598/DF**, Rel. MINISTRO MARCO BUZZI, julgado em 01/02/2017, DJe 07/02/2017. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>. Acesso em 26 de fev.2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça Estadual do Rio de Janeiro. **Apelação nº 0268961-21.2011.8.19.0001.** Apelantes: HOTEL URBANO SERVIÇOS DIGITAIS S. A.; e PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. (RECURSO ADESIVO) Relator: Lúcio Durante. Rio de Janeiro, 01 de julho de 2014.

BRASIL. Tribunal de Justiça Estadual de São Paulo. **Apelação nº 0133924-84.2012.8.26.0100.** 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Apelantes: L'oreal e outro. Apelada: Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e serviços de Cabeleireiro Ltda. Relator: Maia da Cunha. São Paulo, 25 de novembro de 2014.

CARVALHO, Luiz de. **Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame de pedidos de registro de marcas no Brasil.** Revista da ABPI, nº 10. Jan-fev. 1994. Rio de Janeiro: ABPI, 1994.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede.** São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial.** 2ª ed. Rev. e atual. Por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982, 2 v.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. Volume 1: direito de empresa. 16. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. Volume 3: direito de empresa. 12. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de direito comercial**: Direito de empresa. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda., 2016.

COPETTI, M. **Afinidade entre Marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2010.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GOOGLE ADS. Disponível em:  
<https://payments.google.com/u/0/paymentsinfofinder?hostOrigin=aHR0cHM6Ly9wYXItZW50cy5nb29nbGUuY29tOjQ0NjQ.&sri=-21>. Acesso em: 29 de fev. 2020.

KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. **Gestão Estratégica de Marcas**. São Paulo: Prentice Hall, 2006.

MAMEDE, Gladston. **Empresa e atuação empresarial**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MONTEIRO, Ricardo Vaz. **Google adwords - a arte da guerra**. São Paulo: Brasport, 2007.

NEGRÃO, Ricardo. **Curso de direito comercial e de empresa**, v. 1: teoria geral da empresa e direito societário. 13. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017.

PARISER, Eli. **O filtro invisível**: o que a internet está escondendo de você. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Conflito entre marca e nome de domínio**: parecer. Florianópolis, 2012.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**, 1º volume / Rubens Requião — 26. ed. – São Paulo: Saraiva, 2005.

SILVA, Cláudio Eduardo Régis de Figueiredo e. **Software e Propriedade Intelectual na Gestão Pública**. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2015.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual**. 4<sup>a</sup>. ed. São Paulo: Manole, 2011.