

A UTILIZAÇÃO DE MARCAS COMO PALAVRAS-CHAVE EM LINKS PATROCINADOS

MAITÊ CECILIA FABBRI MORO*

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo analizar si el uso de marcas como palabras-clave patrocinadas (Google Ads) en proveedores de búsqueda constituye o no conducta ilícita en Brasil. A partir del análisis de la protección de las marcas y de los casos de violación de marcas y competencia desleal, se considera la comercialización y uso de marcas como palabras clave (*keywords*) en enlaces patrocinados en búsquedas hechas en proveedores de Internet, más específicamente Google Ads. Se analizarán los argumentos en favor y en contra de la violación del derecho marcario por este uso específico y como acto de competencia desleal. Al final, se analizan algunas decisiones del Superior Tribunal de Justicia brasileño, así como del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, que concentra la gran mayoría de estas acciones judiciales, para aclarar los parámetros que vienen siendo establecidos por las decisiones judiciales, teniendo en cuenta que no hay reglamentación específica en Brasil para estos casos.

Palabras clave: Internet; marca; competencia desleal; palabras-clave patrocinadas.

* Mestre e Doutora em Direito pela PUC/SP. Afilição Institucional: professora de direito empresarial da PUC/SP e do mestrado e doutorado da FADISP/Alfa. Advogada. Perita Judicial. Consultora na área de propriedade intelectual. Cidade: São Paulo. País: Brasil. Contato: maitemoro@gmail.com. Data de recepção: 28 de fevereiro de 2023. Data de aceitação: 21 de abril de 2023. Para citar este artigo: Moro, Maitê Cecilia Fabbri. “A utilização de marcas como palavras-chave em links patrocinados”, em *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 35, Universidad Externado de Colombia, janeiro-junho 2023, pp. 61-91. <https://doi.org/10.18601/16571959.n35.03>

THE USE OF TRADEMARKS AS KEYWORDS IN SPONSORED LINKS

ABSTRACT

This article aims to analyze if the use of trademarks as sponsored keywords (Google Ads) in search engines constitutes or not an unlawful conduct in Brazil. Based on the analysis of trademarks protection and cases of trademark violation and unfair competition, the commercialization and use of trademarks as sponsored keywords in searches made on the Internet search providers is considered, more specifically the case of Google Ads. The arguments for and against the violation of trademark law for this specific use and as an act of unfair competition will be examined. At the end, some decisions of the Brazilian Superior Court of Justice are analyzed, as well as decisions of the Court of Justice of the State of São Paulo, which concentrates the vast majority of these legal actions, to clarify the parameters that are being established by the judicial decisions, taking into account that there is no specific regulation in Brazil for these cases.

Keywords: Internet; Trademark; Unfair Competition; Sponsored Keywords.

I. A INTERNET E A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

A denominada Terceira Revolução Industrial (séc. XX) é responsável pela introdução e desenvolvimento da alta tecnologia, como a computação, a conexão em rede e a energia renovável¹. Nesse contexto, com propósitos exclusivamente militares, surge a internet, entendida como “um sistema global de rede de computadores que possibilita a comunicação e a transferência de arquivos de uma máquina a qualquer outra máquina conectada na rede, possibilitando um intercâmbio de informações sem precedentes”². Esse conceito, contudo, vai sofrer modificações significativas com o advento da Quarta Revolução Industrial³.

A Quarta Revolução Industrial tem início na virada do século e é uma revolução digital, porém com um escopo muito mais amplo do que a Terceira Revolução Industrial, não se limitando a uma rede que permite comunicação e transferência de arquivos ou a máquinas inteligentes, mas sendo caracterizada pela fusão e interação dos domínios físicos, digitais e biológicos⁴.

1 “Ela costuma ser chamada de revolução digital ou do computador, pois foi impulsionada pelo desenvolvimento dos semicondutores, da computação em *mainframe* (década de 1960), da computação pessoal (década de 1970 e 1980) e da internet (década de 1990)”. Schwab, Klaus. *A quarta revolução industrial* (trad. Daniel Moreira). São Paulo: Edipro, 2016, p. 16.

2 Corrêa, Gustavo Testa. *Aspectos jurídicos da internet*. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 8.

3 Cf. Schwab, *A quarta revolução industrial*, *op. cit.*

4 Schwab, *A quarta revolução industrial*, *op. cit.*, p. 16.

A Internet das Coisas (IoT⁵) ou “internet de todas as coisas” é um dos fenômenos decorrentes desta revolução digital. Trata-se de uma:

Tecnologia baseada na *conexão de objetos cotidianos* à internet que intercambiam, agregam e processam informações sobre o seu entorno físico para fornecer serviços de valor agregado aos usuários finais [...] Sua finalidade é, portanto, brindar uma infraestrutura que supere a barreira entre os objetos e o mundo físico e sua representação nos sistemas de informação⁶.

Em outras palavras, a Internet das Coisas (IoT) permite que pessoas estejam conectadas a aplicativos que monitoram a frequência cardíaca, o número de passos e permitem responder ligações e mensagens, por exemplo⁷.

Os dados também assumem um papel importante a partir da Quarta Revolução Industrial, sendo um exemplo o *Big Data* que:

Refere-se às situações em que as tecnologias digitais são utilizadas para lidar com grandes e diversas quantidades de dados e às várias possibilidades de combinação, avaliação e processamento desses dados por autoridades privadas e públicas em diferentes contextos⁸.

Ademais, essa grande quantidade de dados pode receber um tratamento específico, permitindo a expansão do seu uso com fins comerciais, econômicos, sociais entre outros. Trata-se do *Big Data Analytics*, ou seja, a utilização da inteligência artificial para classificar dados, para, dentre outros objetivos, fornecer ideias sobre padrões do comportamento humano e para influenciar na formação da opinião pública⁹.

Verifica-se, portanto, que a internet é mais do que um meio de comunicação de amplo alcance, sendo um repositório com um imenso volume de informação de fácil acesso a todos, ainda que, infelizmente, se constate uma grande desigualdade diante da exclusão digital que ficou escancarada com a pandemia da Covid-19¹⁰.

5 Abreviatura de “*internet of things*”.

6 Andrés, Moisés Barrio. *Internet de las cosas*. Madrid: Reus Editorial, 2018, p. 19.

7 São exemplos, as pulseiras *Nike + FuelBandSE* que ajudam os usuários a monitorar a própria saúde e as pulseiras *FitBit* que monitoram as atividades físicas.

8 Hoffmann-Riem, Wolfgang. *Teoria geral do direito digital: transformação digital desafios para o direito* (trad. Italo Fuhrmann). Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 19.

9 “O *Big Data Analytics* visa a expansão e a utilização do conhecimento gerado por dados de todos os tipos em uma infinidade de campos de aplicação, principalmente por meio do uso da inteligência artificial. Ele permite muito mais do que a coleta, armazenamento e utilização de dados pessoais, que é o foco do Direito tradicional de proteção de dados”. Hoffmann-Riem, *Teoria Geral do Direito Digital, op. cit.*, p. 21.

10 Sampaio, Marianna & Cunha, Maria Alexandra. “Bem-vindos ao Brasil, o país da desigualdade digital”. *Estadão*, 24 de julho de 2020. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/bem-vindos-ao-brasil-o-pais-da-desigualdadedigital/#:~:text=A%20desigualdade%20no%20acesso%20e%20uso%20da%20internet,muitas%20desigualdades%20brasileiras%20escancaradas%20pela%20pandemia%20do%20COVID-19> [Acesso em: 23.08.2022].

Apesar disso, a internet possui um grande potencial, o que transformou (e vem transformando) a sociedade e o direito de forma muito rápida.

Nesse contexto, a internet tem se mostrado um meio de comércio e publicidade extremamente eficaz em virtude, principalmente, da utilização e cruzamento dos dados dos consumidores e fornecedores. Basta ver o exponencial crescimento do comércio eletrônico (*e-commerce*) nos últimos anos, em especial durante a pandemia¹¹. Assim, mais do que possibilitar um meio simples e rápido de comunicação eletrônica, a internet tem proporcionado uma nova dinâmica social, a qual exige mudanças na forma de pensar a sociedade, o direito e as relações humanas.

II. INDEXADORES DE BUSCA E *GOOGLEADS* (*ADWORDS*)

A forma mais fácil de localização e obtenção de informação na internet é por meio de *browsers* ou provedores de busca. São exemplos desses provedores de busca: Google, Yahoo e Microsoft Bing. Basicamente, ao acessar o *site* de um provedor de busca, o usuário digita uma ou mais palavras e o *site* apresenta uma lista de *links* direcionando para outros *websites* com conteúdo que se relaciona com o termo buscado.

Em relação ao provedor de busca do Google há uma peculiaridade, pois, a partir de uma pesquisa, aquele retorna ao usuário dois conjuntos separados de resultados, um resultado denominado busca orgânica e outro denominado busca patrocinada, trata-se do *Google Search*¹² e do *Google Ads*, respectivamente.

Na apresentação dos resultados de busca, no início da página, em destaque, aparecem os resultados da busca patrocinada, composta por anúncios relativos à busca feita pelo internauta, mas paga pelo anunciante. Este serviço de links patrocinados do Google denomina-se *Google Ads* (antigo *AdWords*), que seriam “palavras-publicidade”. Em seguida, abaixo da busca patrocinada, aparecem os resultados da denominada busca orgânica, apresentando os *links* para *sites* relevantes relacionados à pesquisa feita, mas estes não são pagos pelos anunciantes.

O *Google Ads*, a rigor, é um serviço de publicidade oferecido para os titulares de *sites*, que encontram uma forma de aparecer em destaque nos resultados dos motores de buscas. Para tanto, os “anunciantes” pagam por *keywords* ou palavras-chave que entendem ter relação com os produtos ou serviços que desejam promover. Cada busca *online* gerada pelas palavras-chave eleitas e pagas pelo anunciante (titular do

11 *Inspere*. “Brasil fecha o ano com o segundo maior crescimento em comércio eletrônico”, 15 de dezembro de 2021. Disponível em: <https://www.insper.edu.br/noticias/brasil-fecha-o-ano-com-o-segundo-maior-crescimento-em-comercio-eletronico/> [Acesso em: 23.08.2022].

12 “O *Google Search* é a aplicação mais conhecida da empresa e se relaciona com um mecanismo gratuito de buscas de páginas na internet. Na prática, o usuário fornece termos e expressões relacionados com o resultado almejado que ativa um sistema complexo e associa as informações oferecidas com os dados indexados e armazenados nos servidores da Google (banco de dados), no qual resulta em uma listagem de páginas para o usuário escolher e navegar”. Zimmerman, Amanda de M. *Uso da marca alheia nos links patrocinados*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 68.

site) aparece em destaque no topo da página, na forma de links patrocinados. É uma forma diversa de recomendação de um *site* e seu conteúdo, e de publicidade feita no ambiente da internet.

Nesse sentido, esclarece Dirceu Pereira Santa Rosa que:

No formato keyword, toda vez que um usuário da ferramenta de busca pesquisar a palavra-chave com a qual o anunciante quer associar seu produto ou serviço, seu anúncio será exibido em destaque junto com os resultados que o buscador gerou. *Tais palavras-chave podem ser expressões nominativas, tais como nomes comuns, marcas e até nomes de artistas, cidades, atletas ou associações esportivas*¹³ (Original não grifado).

Assim, buscando ter maior visibilidade em resultados de sites de busca, os anunciantes elegem —e compram desses provedores de busca (no caso o *Google Ads*)— palavras denominadas nesse ambiente *keywords* ou palavras-chave, que quando inseridas em seu buscador, farão com que os links dos *sites* desses anunciantes apareçam em destaque no resultado, na forma de anúncios patrocinados.

A rigor, não há uma lista fechada de palavras-chave que o anunciante possa “adquirir”, assim como não há uma restrição por parte da empresa Google em relação às palavras-chave inseridas pelo usuário. Logo, a princípio, qualquer expressão ou palavra pode ser escolhida pelo titular de um *site* para que o *link* deste seja sugerido em um resultado de busca com a referida expressão. Nesse contexto, nada impede que uma marca registrada de terceiro possa ser eleita como palavra-chave a ser adquirida.

Esse cenário levanta dúvidas se a “compra” de uma *keyword* no *Google Ads*, que constitua marca registrada de terceiro, consistiria ou não uma violação marcária e ato de concorrência desleal. Afinal, essa expressão adquirida como *keyword* não “aparece” em um produto físico, nem tampouco como uma opção para o usuário do *site* de busca, sendo ela usada como um meio para se chegar a um determinado “local”, uma sugestão de *site –link–*, que supostamente estaria relacionado com a pesquisa feita. Lembrando ainda que quem fornece a expressão para realizar a busca no *browser*, é o próprio usuário do sistema. Logo, seria este um uso indevido de marca alheia? Constitui ato de concorrência desleal? Esse é o objeto do presente estudo e, para responder a essa questão, é importante entender o que é uma marca, bem como seu contexto e âmbito de proteção.

13 Santa Rosa, Dirceu Pereira de. “Os links patrocinados e a concorrência desleal”. *Migalhas*, 28 de julho de 2008. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/65674/os-links-patrocinados-e-a-concorrenca-desleal> [Acesso em: 23.08.2022].

III. DO FUNDAMENTO DA PROTEÇÃO DE SINAIS DISTINTIVOS E DA REPRESSÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

No âmbito comercial, os empresários utilizam sinais distintivos para identificar e diferenciar a si mesmos, seus produtos e seus serviços dos inúmeros concorrentes existentes no mercado.

Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst, doutrinadores franceses, explicam que os sinais distintivos, “são os meios fonéticos ou visuais que permitem à clientela reconhecer os produtos, serviços ou estabelecimentos que ela procura e de os distinguir dos produtos, serviços ou estabelecimentos similares”¹⁴.

É inegável a importância das marcas como sinais distintivos de produtos e serviços. Elas facilitam a identificação de produtos e/ou serviços dentro do mercado, possibilitando, ao mesmo tempo, o seu reconhecimento pelo público consumidor e a diferenciação dos produtos ou serviços dos concorrentes. Identificar e diferenciar são, portanto, características intrínsecas das marcas, as quais constituem, atualmente, o mais reconhecido elemento distintivo imaterial de uma empresa.

A Constituição Federal assegura proteção aos sinais distintivos por meio de seu art. 5º, inc. XXIX, como abaixo se observa:

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

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 do País [original não grifado].

É importante compreender que ao proteger os sinais distintivos criados pelas empresas, preserva-se e protege-se a possibilidade de competir no mercado. Afinal, se não é permitida a diferenciação no mercado, não é possível a identificação dos produtos pelos consumidores. A rigor, o que se visa proteger e garantir tutelando as marcas é a possibilidade de se identificar e diferenciar no mercado determinado produto ou serviço.

Para que esta premissa seja verdadeira é fundamental ter como contexto uma economia de livre mercado, baseada na livre concorrência e na livre iniciativa, que constituem os princípios da ordem econômica brasileira (art. 170 da CF¹⁵).

¹⁴ Chavanne, Albert & Burst, Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle* (5 ed.). Paris: Dalloz, 1998, p. 471. Tradução livre do original: “sont les moyens phonétiques ou visuels qui permettent à la clientèle de reconnaître les produits, les services ou les établissements qu’elle recherche et de les distinguer des produits, des services ou des établissements similaires”.

¹⁵ “Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV – livre concorrência”.

Princípios constitucionais estes, por meio dos quais se garante aos agentes econômicos a possibilidade de competir no segmento de mercado que escolherem.

É relevante ressaltar que a livre concorrência, além das garantias aos concorrentes, indiretamente também favorece os consumidores e a melhora e evolução dos produtos e serviços que são oferecidos, pois os empresários têm interesse e buscam inovar e se diferenciar na ânsia de angariar maior clientela.

No entanto, como todo princípio, a liberdade concorrencial não é absoluta e deve ser tutelada para que possa ser efetiva. Com esse objetivo, Bittar explica que “o princípio da livre concorrência, que governa a atividade empresarial, encontra balizas em *preceitos de moral*, exigidos, mesmo, em textos expressos, para a perfeita higidez de seu desenvolvimento, em que avultam a *honestidade e a lealdade*”¹⁶ [original não grifado].

Lealdade e honestidade no âmbito empresarial são, conseqüentemente, elementos valorizados para se manter um ambiente adequado e estimulante para quem atua no mercado. Deve-se, portanto, reprimir a deslealdade concorrencial, assegurando assim um ambiente saudável para se competir.

As lições de Gama Cerqueira também se encaminham nessa direção:

a livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade de regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais. Entretanto, é difícil, senão impossível, como bem se compreende, prever, na lei, todos os casos e formas de concorrência desleal¹⁷.

Do exposto, resta claro que a livre concorrência tem limites, sendo um deles a práticas de atos desleais que possam desviar a clientela. Dentre esses atos, destaca-se o uso indevido de reprodução ou imitação de marca alheia por terceiro.

Com vistas a compreender a possibilidade de uso de marca de terceiro constituir efetivamente um ato de concorrência desleal, necessário compreender seu âmbito de proteção.

IV. DAS MARCAS E SUA PROTEÇÃO

A marca consiste em um sinal distintivo que é capaz de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins. Em outras palavras,

¹⁶ Bittar, Carlos Alberto. “A concorrência desleal e a confusão entre produtos”. *Revista de Informação Legislativa*, vol. 19, n.º 76, 1982, pp. 259-276.

¹⁷ Gama Cerqueira, João da. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946, t. I.

Dênis Borges Barbosa destaca que a “*marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços*”¹⁸ [grifos no original].

Para Couto Gonçalves “a marca deve ser representável graficamente e de ter capacidade distintiva, isto é, deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos e serviços de uma empresa distinguindo-os dos de outras empresas”¹⁹.

O art. 123, inc. I da Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei 9.279/96) estabelece que a marca de produto ou serviço “é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Trata-se, portanto, de definição inspirada no princípio da especialidade²⁰.

Estabelece a legislação nacional que são registráveis como marca apenas “os sinais visualmente perceptíveis, que não estejam compreendidos nas proibições legais” (art.122 da LPI). As proibições estão elencadas no art.124 da LPI, de modo que, a rigor, aceitam-se atualmente marcas nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais e de posição (recentemente regulamentadas pelo INPI).

Ademais, em regra, o titular possui proteção marcária apenas no âmbito da sua atividade de atuação. Trata-se do princípio da especialidade, ou seja, “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói”²¹.

Em consonância com a proteção outorgada e com a lógica de proteção aos sinais distintivos estabelecida pela Constituição brasileira²², qual seja a de possibilitar a identificação e diferenciação dos concorrentes no mercado, clara está a opção do legislador, constante do art. 124, inc. XIX da LPI, que veda expressamente a imitação ou reprodução de marcas anteriormente registradas²³.

O registro da marca é obtido após avaliação da distintividade, da disponibilidade e da licitude do sinal em procedimento administrativo perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sendo que ele garante o uso exclusivo do sinal em

18 Barbosa, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual* (2ª ed.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 803.

19 “O sinal, para ser uma marca, deve ser possível (graficamente representável), ter capacidade distintiva (ser apto, por si mesmo, a individualizar espécie de produtos ou serviços) e ter a finalidade de distinguir a diferente origem dos produtos ou serviços”. Gonçalves, Luís M. Couto. *A função distintiva da marca*. Coimbra: Almedina, 1999, p. 63.

20 Schmidt, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 33.

21 Barbosa, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiótica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 197.

22 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 (grifo nosso).

23 Art. 124 - Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (original não grifado).

todo o território nacional (art. 129 da LPI). A proteção, conforme mencionado, restringe-se ao ramo de atividade dos produtos e serviços assinalados no depósito.

Vale, no entanto, ressaltar a existência de exceções à regra: as marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alto renome. As marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alto renome possuem um âmbito de proteção mais abrangente, haja vista o seu alto conhecimento no mercado e, portanto, sua maior vulnerabilidade a imitações e reproduções. Constituem ambas exceção à regra, sendo que as marcas de alto renome têm proteção em todos os ramos de atividade (art.125 da LPI) devendo possuir registro regular no Brasil (e também um registro específico de alto renome), enquanto as marcas notoriamente conhecidas são oriundas de marcas registradas nos territórios signatários da Convenção da União de Paris, que não foram registradas no Brasil por seu titular, mas que são aqui bastante conhecidas no seu segmento de atuação e por isso recebem tutela no Brasil restrita a seu segmento de atividade, impedindo terceiros não autorizados de obterem o uso exclusivo da marca para si. (cf. art.6º bis da CUP e art. 16.2 de TRIPS)²⁴. A rigor, a marca de alto renome excepciona o princípio da especialidade da marca, acima mencionado, e a marca notoriamente conhecida, por sua vez, excepciona o princípio da territorialidade (pelo qual a proteção outorgada pelo registro de marca se restringe ao território nacional).

A. DISTINTIVIDADE E LIMITAÇÕES AO ÂMBITO DE PROTEÇÃO MARCÁRIA

As marcas exercem muitas funções no mercado, afinal elas podem indicar a origem, a qualidade ou facilitar a publicidade de um produto. No entanto, juridicamente, a principal função das marcas é a distintiva. Logo, o registro de uma marca busca proteger o exercício da função de distinguir do sinal ocupado como marca que servirá para identificar um produto ou serviço no mercado.

Como visto, a aptidão de diferenciar e distinguir é o que caracteriza o sinal marcário e também o que justifica sua proteção.

Entretanto a definição de distintividade não é tão clara²⁵, tanto que a definição mais precisa que se encontra de distintividade é uma definição negativa, ou seja, justamente como não se recomenda definir institutos na doutrina.

²⁴ Cf. Moro, Maitê Cecilia Fabbri. “A questão da regulamentação das marcas de alto renome”. In: Manoel J. Perreira dos Santos & Wilson Pinheiro Jabur (Coord.), *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

²⁵ Nesse sentido, Remo Franceschelli, que diz ser a distintividade uma “*nozione intuitiva*” e por isso “*difficile da definire con precisione*” e Marie-Angèle Pérot-Morel “[s]ans doute, ce caractère distinctif n’est pas une notion aux contours bien définis; il n’y a pas de critères généraux permettant de l’apprécier de façon absolue: comme on l’a très justement dit ‘on ne peut formuler de jugement de valeur sur le caractère distinctif. On ne peut que constater qu’il existe ou n’existe pas’». Apud Moro, Maitê Cecilia Fabbri. *Marcas tridimensionais*. São Paulo: Saraivajur, 2009, p. 118.

É distintivo, objetivamente considerado, o que não tem características próprias, o que não significa, de forma a desempenhar a função marcária que lhe é própria. Assim, uma marca de fantasia, sem o enfraquecimento causado pela evocatividade, com as clássicas *Kodak* ou *Xerox*²⁶.

Em outros termos, “a marca deve distinguir os produtos ou serviços a que se destina de outros diferentes”²⁷. Verifica-se, portanto, que a distintividade é, ao mesmo tempo, requisito de validade e função da marca.

Enquanto requisito de validade, observa-se a capacidade distintiva inerente e estática do sinal. Observa-se a capacidade distintiva do sinal que se pretende usar para identificar, ou seja, se o sinal em si é capaz de ser um sinal diferenciador do produto e/ou serviço identificado. Enquanto função, observa-se no sinal marcário a efetiva diferenciação entre produtos e serviços ofertados no mercado, assim como a possibilidade de indicar a origem do produto.

Há de se destacar que a Lei 9.279/96 não menciona o grau de distintividade que um sinal deve possuir para ser registrável como marca, só estabelecendo que ele deve ter capacidade distintiva. Em outras palavras, expressão/figura que compõe a marca não precisa ser nova, inventada, podendo ter significado dicionarizado, mas precisa ter uma mínima capacidade distintiva em relação ao produto ou ao serviço assinalado. Ora, se essa não existir, a expressão/figura servirá como forma de descrição do produto, o que a princípio o invalida como sinal distintivo.

Tendo mínima capacidade distintiva, o sinal pode ser considerado passível de registro.

Aprofundando nesse tópico, a capacidade distintiva do sinal influencia no âmbito de proteção que a marca terá na prática. Uma marca será considerada fraca ou forte a depender da relação mais próxima ou não com o produto identificado²⁸.

É considerada marca fraca aquela composta por signo evocativo, de baixa capacidade distintiva intrínseca em relação aos produtos ou serviços assinalados e que por isso deverá suportar o ônus da convivência com marcas similares²⁹. As marcas fortes, por sua vez, são compostas de sinais com alta capacidade distintiva e cuja proteção é mais ampla.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que concerne às marcas evocativas:

26 Barbosa, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p.806.

27 Carvalho, Américo da Silva. *Direito de marcas*. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 26.

28 Vale ressaltar que essa capacidade distintiva pode ser alterada em virtude da notoriedade/conhecimento que o sinal obtenha no mercado com seu uso efetivo ou publicidade.

29 “Reservadas em muitos países a um registro secundário, certas marcas sem maior distintividade são aceitas, embora tenham relação com o produto ou serviço a ser designado. Tal relação não pode ser direta (denotativa), por exemplo, ‘impressora’ para impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evoquem o elemento marcado”. Barbosa, *Uma introdução à propriedade intelectual, op. cit.*, p. 817.

Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa —aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular—, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. (Resp. 1.336.164/SP, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão. DJE. 19/12/19).

Assim sendo, por serem compostas por signos inapropriáveis isoladamente ou com alguma relação com a descrição ou qualidade do produto assinalado, as marcas fracas possuem um espectro menor de exclusividade, devendo tolerar a presença e registro de outras marcas formadas por essas palavras ou por composições próximas, desde que não se confundam ou se associem no mercado.

Considerando esse contexto, observa-se que o âmbito de proteção de uma marca considerada de baixa distintividade não pode ser equivalente ao âmbito de proteção de uma marca considerada de alta distintividade.

O alcance da proteção é diverso quando se trata de um sinal fraco ou de um sinal arbitrário (forte), tanto que, na doutrina³⁰ e na jurisprudência, costumam-se diferenciar as marcas fracas (compostas de sinais com baixa distintividade, marcas evocativas ou sugestivas) das marcas fortes (aquelas compostas por expressões e sinais fantasiosos ou arbitrários).

Maior será o âmbito de proteção do sinal, quanto maior a distintividade dele em relação ao produto/serviço assinalado. E, por consequência, quanto menor sua distintividade, menor seu raio de proteção. A consequência mais relevante dessa classificação doutrinária é, como já mencionado, o fato de que *“a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação”*³¹.

Quando se constata um *signo com baixa distintividade* na composição de uma marca, os eventuais registros semelhantes de marca que a contenham, cada qual sob uma titularidade diferente, terminam por ter sua *capacidade distintiva restrita às diferenças que os conjuntos protegidos apresentem entre si*. O resultado dessa situação é a coexistência desses conjuntos marcários e consumidores que acabam por ser mais atentos a essas diferenças. Nesse sentido, também afirma Lélío Schmidt que o titular dessas marcas: *“deve, pela teoria da distância e pelos princípios gerais do Direito Marcário, aceitar a convivência com outras marcas mais ou menos similares”*³².

É pela Teoria da distância que se avalia e justifica a possibilidade de coexistência de marcas fracas em um mesmo ramo de atividade:

A presença, num mesmo ramo de atividades ou em campos afins, de várias marcas semelhantes, resulta no conhecimento e na aceitação, pelo público consumidor, da

30 Cf. Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas*. 2ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995; Barbosa, *Uma introdução à propriedade intelectual, op. cit.*; Gonçalves, Luís M. Couto. *Manual de direito industrial* (2ª ed.). Coimbra: Almedina, 2008;

31 Barbosa, *Uma introdução à propriedade intelectual, op. cit.*, p. 817.

32 Schmidt, *A distintividade das marcas, op. cit.*, p. 267.

coexistência pacífica entre tais marcas. Desenvolve-se, assim, na clientela uma sensibilidade mais aguçada para memorizar a marca almejada entre uma gama de sinais parecidos, passando a força identificadora destes a residir nos detalhes característicos que os diferenciam³³.

Em outras palavras, para a aplicação desta teoria há a necessidade de se verificar o posicionamento e o relacionamento da marca que se considera imitada em face de suas concorrentes, para se avaliar se efetivamente ela já convive e, se for o caso, como ela convive com marcas semelhantes.

Outro aspecto que pode impactar na capacidade distintiva de um sinal como marca é o exercício da função distintiva. Isso porque ao ser usado no mercado um sinal pode aumentar ou diminuir o seu poder distintivo, em outras palavras, um sinal de baixa capacidade distintiva pode passar a ser visto como uma marca forte e uma marca forte, pode passar a ser vista como uma marca fraca pela forma como é usada (ex: se confundindo com o próprio produto). Da mesma maneira que o espectro de proteção é mais amplo ou não dependendo da sua capacidade distintiva inerente, a oscilação que possa ocorrer pelo uso também pode ampliar ou diminuir o âmbito de proteção marcária.

Ademais, o art.132 da LPI estabelece outras hipóteses em que, embora seja de uso de exclusivo de um titular, a utilização de marca registrada por terceiro não será considerada indevida. Trata-se do *fair use*, ou seja, a promoção e a circulação dos produtos e serviços, a informação aos consumidores e a menção da marca sem qualquer cunho ou proveito comercial.

Assim, como geram impactos na proteção das marcas no ambiente de negócios, estes aspectos igualmente refletirão no uso de marcas registradas como palavras-chave em *sites* de busca, conforme restará demonstrado adiante.

V. AS MARCAS E O SEU O USO COMO PALAVRA-CHAVE (KEYWORD) EM LINKS PATROCINADOS (GOOGLE ADS)

A internet traz novidades que desafiam os fatos e o direito, dentre elas: as estratégias de publicidade adotadas por anunciantes de comércio eletrônico têm suscitado diversos debates na doutrina e nos Tribunais.

Nesse contexto, a proteção marcária é desafiada, pois são elas comercializadas e usadas como como palavras-chave ou *keywords*³⁴ em serviços de links patrocinados, como o oferecido pelo *Google Ads*.

33 Leonardos, Luiz. “Parecer. Marcas: apreciação do conflito – a impressão de conjunto. Teoria da distância”. In: *Anuário da Propriedade Industrial*. São Paulo: Juristec, 1984/1985, p. 15.

34 A princípio, uma *keyword* é uma palavra que é “adquirida” pelo titular de um site para que, quando a expressão seja inserida pelo usuário no mecanismo de busca daquele específico buscador, seu site apareça em destaque nos resultados. Constitui uma forma de publicidade comercializada pelos sites de busca.

Links patrocinados são uma forma de publicidade e marketing via Internet na qual uma pessoa física ou jurídica pode veicular seus anúncios nos resultados de pesquisas dos maiores buscadores da internet, apenas utilizando referências do que o usuário está buscando na Internet. Dentre os formatos hoje existentes de links patrocinados, o de ‘Palavra-chave’ (keyword) é o mais conhecido e utilizado pelos anunciantes.³⁵

Trata-se, em suma, de um contrato de publicidade celebrado entre a plataforma e o anunciante em que aquela se obriga, mediante remuneração e por meio de seus motores de busca, a exibir um *link* para a URL do anunciante em posição destacada na lista de resultados sempre que um internauta pesquisar pelas palavras-chaves escolhidas pelo anunciante. Em outras palavras, os anunciantes adquirem um lugar de destaque nos *sites* de busca sempre que o consumidor pesquisar pelas palavras-chave fornecidas por eles³⁶.

Assim, quando o consumidor digita determinada palavra-chave no campo para realizar a busca (que pode ser “perfume” ou “Tiffany”, posto que não há limites para a aquisição de palavras), nos seus resultados, aparecem em destaque, ou seja, como primeiros resultados (mais relevantes), os *links* para o *site* do anunciante que adquiriram essas palavras-chave (que pode ser uma loja qualquer que venda perfume no primeiro caso ou o de uma outra joalheria, no segundo). Ora, no caso da loja que vende perfume ou de um determinado perfume quando a pesquisa é para esse produto, não há maiores questões a se discutir. Mas, e se a busca foi realizada com a expressão “Tiffany”, que é a marca de uma tradicional e internacionalmente reconhecida joalheria, e como resultado dessa busca aparecesse o *link* patrocinado de uma outra joalheria, reconhecida ela ou não e que não vende mercadorias da conhecida loja Tiffany? Será que neste caso se estaria diante de uma violação marcária por parte dessa joalheria que comprou a expressão “Tiffany” como *keyword*, gerando e destacando nos resultados de busca o *link patrocinado* resultante da pesquisa por essa expressão? Vale lembrar que as palavras-chave adquiridas, para serem vinculadas a um determinado *site*, são escolhidas pelo titular deste e não aparecem de forma ostensiva no *site* ao que o link direciona.

Nesse contexto, a doutrina e os Tribunais têm enfrentado uma série de demandas sobre uso de marcas registradas como palavras-chave por terceiros nas plataformas de busca, mais especificamente, no caso do *Google Ads*. Nesses casos, além de violação marcária, discute-se a configuração de concorrência desleal e aproveitamento parasitária, bem como a responsabilização dos provedores de busca, no caso a Google.

Como mencionado, não há legislação específica acerca da existência ou não de violação de marcas registradas usadas por terceiros (não titulares das marcas) como palavras-chave em *sites* de busca.

35 Santa Rosa, “Os links patrocinados e a concorrência desleal”, *op. cit.*

36 Dourado, Maurício Custódio. *O uso não autorizado de marcas de concorrentes em links patrocinados*. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2020, p. 85.

Identificam-se duas correntes aos questionamentos aqui trazidos: a) uma corrente que identifica ato de concorrência desleal caracterizado pelo desvio de clientela e pelo uso parasitário da marca³⁷, em alguns casos indo além e entendendo que esse uso de marcas concorrentes constituiria propaganda enganosa³⁸; e, b) outra corrente que não vê nesse uso uma violação marcária ou ato de concorrência desleal, ao contrário, entende esta linha que a restrição do uso de marcas registradas como *keywords* provocaria uma assimetria de informações ao consumidor e efeitos deletérios à concorrência, diante da maior dificuldade de novos concorrentes se apresentarem no mercado. Ademais, aparecem esses *sites* como anúncios e não na denominada busca orgânica³⁹.

Apesar de respeitar a posição da corrente que entende que o uso como *keyword* de *links* patrocinados deveria ser livre incentivando a eficiência do mercado, não me filio a essa corrente. Entendo que o uso de marca registrada de terceiro como *link* patrocinado pode sim configurar uso indevido de marca alheia e ato de concorrência desleal, mas não em todos os casos. É necessário avaliar o caso concreto, afinal, como visto, há limites na proteção marcária e esta deve ser aqui também considerada. Nesse espectro, sugerimos uma avaliação deste uso a partir do uso de marcas fracas e fortes como *keyword*.

A. O USO DE MARCAS COMO PALAVRAS-CHAVE EM PROVEDORES DE BUSCA

A jurisprudência majoritária, em especial o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça parece adotar o mesmo entendimento, no sentido de afirmar a existência de ato de concorrência desleal pelo uso de marca alheia registrada como *keyword* para *links* patrocinados. No entanto, como já mencionado, é relevante observar a distintividade dessas marcas, bem como o contexto

37 Cf. Rodrigues Júnior, Edson Baeas. “Reprimindo a Concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na internet e violações aos direitos de marca”. *Revista dos Tribunais*, vol. 961, nov. 2015; Zimmerman, *Uso da marca alheia nos links patrocinados*, *op. cit.*; Carvalho, Patrícia Luciane de. “Concorrência parasitária sobre marca e nome empresarial em link patrocinado de site de pesquisa”. *Migalhas*, 29 de junho de 2010. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/110050/concorrenca-parasitaria-sobre-marca-e-nome-empresarial-em-link-patrocinado-de-site-de-pesquisa> [Acesso em:25.08.2022].

38 “Dessa forma, o uso indevido dos *links* patrocinados, além de ser passível de configurar as práticas de violação de marca e de concorrência desleal entre os agentes econômicos envolvidos (anunciante e prejudicado), também consiste em publicidade enganosa contra os consumidores que utilizam a internet e podem ser afetados pela manobra indevida de anúncios pagos, nos sites de busca, utilizando-se de expressão ou marca de concorrente”. Abrusio, Juliana. “O uso do link patrocinado como prática de conduta desleal no comércio da Internet”. *Revista Pensamento Jurídico-São Paulo*, vol. 12, n.º 1, jan/jun. 2018, p. 307.

39 Nesse sentido, Yeung, Luciana; Timm, Luciano Benetti & Araújo, Flavia. “Há violação do direito de marca pelo Google Ads?”. *Jota*, 28 de abril de 2022. <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abde/ha-violacao-do-direito-de-marca-pela-ferramenta-google-ads-28042022> [Acesso 31.07.2022].

do uso para se estabelecer se seria ou não uma violação. Nos julgados observados neste estudo, esse contexto em muitos momentos foi considerado.

1. O uso de marcas consideradas fortes (ou com distintividade reforçada) como keywords

Marcas fortes são formadas por expressões arbitrárias ou fantasistas. Nestes casos, há uma maior dificuldade do titular dessa marca em imprimir a relação marca-produto na mente do consumidor, posto que não há relação entre elas. De outro lado, a partir do momento que a relação daquela marca com o produto passa a ser de conhecimento do consumidor, a marca vincula-se mais fortemente ao produto/serviço identificado e seu uso por terceiro relacionado ao produto/serviço do titular da marca.

Na compra de uma *keyword* no *Google Ads* de uma marca registrada de terceiro concorrente, formada por expressão arbitrária, é clara a vontade do adquirente de “vincular” e oferecer seus produtos/serviços para consumidores que estejam buscando o produto específico da marca registrada. Ora, ao aparecer como *link* patrocinado, em destaque no resultado de busca específica da marca do concorrente, o adquirente nesse caso nada mais busca do que uma forma dissimulada de desviar a clientela desse titular da marca. Se a busca fosse feita com o nome do produto ou serviço, aparecer no resultado da busca *links* patrocinados ou não de diferentes concorrentes é outra situação, pois a intenção do pesquisador era a busca pelo produto/serviço e não a busca de uma marca específica. Já no caso de uma busca direcionada para uma marca específica e aparecer no *link* patrocinado, o *link* do produto concorrente, é situação que além de não condizer com o que se procurou, busca desviar a atenção daquele que pesquisou para o concorrente.

No tocante à marca composta por expressão arbitrária e que esteja sendo usada como palavra-chave para um *link* de um *site* de terceiro que ofereça produtos ou serviços no mesmo ramo de atividade, o TJ/SP tem entendido que fica configurada a violação marcária.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Empresa autora que postula a abstenção do uso de sua marca “Tok & Stok” como palavra-chave para direcionamento a link patrocinado de empresa concorrente (Westwing) em conhecido site de buscas na Internet (Google). Sentença de improcedência. Desacerto. *Réus que apresentam não so legitimidade passiva como devem ser responsabilizados pelos atos de concorrência desleal praticados Uso parasitário da marca configurado.* Provedor de pesquisas que não pode se eximir da responsabilidade pelo ocorrido, ao argumento de que não realiza controle prévio das palavras-chave de busca contratadas pelo anunciante no serviço ‘AdWords’. Situação que não se confunde com o controle de provedor sobre o conteúdo de páginas na internet Celebração de contrato eletrônico de prestação de serviços de publicidade no qual necessariamente o site de buscas toma inequívoco

conhecimento do uso de marca alheia. Propriedade intelectual tem a natureza de direito absoluto e efeitos erga omnes. Prática de concorrência desleal que atinge não somente o autor direito da fraude, mas também aquele que divulga e viabiliza de modo determinante a sua concretização. Violação à direito de terceiros provocada pelo contrato que não pode ser admitida. Aplicação ao caso concreto do princípio da função social do contrato, em sua projeção ultra- partes (tutela externa do crédito). Devida a condenação dos réus à abstenção definitiva do uso da marca “Tok & Stok” como palavras-chave para remissão a anúncios da concorrente. Westwing no site de pesquisas do réu Google, e ao pagamento de indenização por materiais e danos morais. Pessoa jurídica passível de sofrer prejuízos de ordem extrapatrimonial. Inteligência da Súmula 227 do STJ. Ilícito lucrativo que merece reprimenda, através da fixação de indenização por danos morais. Ação procedente. Inversão da sucumbência Recurso provido. (TJSP – AC nº 0130935-08.2012.8.26.0100, J. 09.11.2016 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Francisco Loureiro) [grifo nosso].

Para o reconhecimento da violação marcária e, conseqüentemente, da concorrência desleal, o Desembargador Relator destacou que a prática seria considerada abusiva, pois ambas as empresas atuam no mesmo ramo empresarial. Esse aspecto permitiria à ré desviar a clientela e beneficiar-se injustamente do prestígio que a marca da demandante goza no mercado.

Conclui, nesse sentido que “não se pode tolerar o uso de marca alheia para o fim de, utilizando do prestígio conquistado por concorrente, desviar ou remeter ao site próprio internautas que ingressam em site de busca da internet”.

Nesse caso, portanto, ficou configurado o uso indevido e violação da marca pelo terceiro que a utilizou como palavra-chave.

No mesmo sentido decidiu o TJ/SP no Agravo de Instrumento nº 203588381.2017.8.26.0000, em que se discutia a utilização do uso da marca concorrente como palavra-chave no Google e imagens com temas semelhantes entre empresas que exploravam o mesmo nicho. Nesse sentido, decidiu o Tribunal:

TUTELA ANTECIPADA. Obrigação de não fazer que pretendeu eliminar (a) a indevida utilização do vocábulo “batistela” como palavra-chave inserida no mecanismo de busca provido pelo Google; e (b) a reprodução significativa dos conjuntos-imagens agregados aos layouts expostos à venda na página virtual da autora. Deferimento na instância de Origem Argumentação recursal que defende (i) nulidade da decisão em razão de sua fundamentação deficiente; (ii) ausência de originalidade nos produtos e conjunto-imagem analisados; (iii) elementos figurativos em domínio público; (iv) mera reprodução de padrão de mercado; (v) inexistente qualquer violação marcária; (vi) não configuração de concorrência desleal Impertinência. Elementos reunidos nos autos que conferem verossimilhança à argumentação da autora. Utilização de palavras-chaves vinculando irregularmente as litigantes que deve ser coibida. Hipótese de reprodução de conjunto-imagem que extrapola a mera padronização mercadológica. Reprodução quase integral dos layouts de exposição dos produtos à venda que confere verossimilhança à concorrência desleal e desvio

de clientela suscitados pela autora. Decisão agravada mantida Agravo de instrumento não provido. (TJ/SP - Agravo de Instrumento nº 203588381.2017.8.26.0000 – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Ricardo Negrão).

No caso em tela, o Tribunal não levou em conta somente o uso da palavra-chave pela demandada, mas também a reprodução do *trade dress* do *website*, mais especificamente da forma de exposição dos produtos na página, o que acarretaria o desvio de clientela da demandante.

A rigor, no caso concreto, a similaridade do *trade dress* do website reforça a ilicitude e ato desleal pelo uso de marca registrada de terceiro em *link* patrocinado.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Quarta Turma, decidiu de forma semelhante no REsp nº 1937989/SP em que se discutia a utilização de marca de um concorrente em *link* patrocinado.

No caso em tela, a Braun Passagens e Turismo questionou a praticada adotada pela VP Viagem de Turismo ao utilizar os termos “Braun” e “passagens” como palavras-chave em *site* de busca que direcionava os consumidores para o *site* da própria VP Viagem de Turismo. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a prática de concorrência desleal pela demandada conforma acórdão ementado:

Propriedade Industrial. Utilização da expressão “Braun” como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela ré no serviço do *Google AdWords*. Autora que comprova que a busca pelo termo, de nomenclatura bastante específica, direcionava ao site da ré. Esta, todavia, não demonstra que, na contratação do serviço, a expressão não estava entre as eleitas. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da autora pela ré. Concorrência desleal caracterizada pelo uso parasitário da marca pela autora. (art. 195, III e IV, da Lei 9.279/96. Ação julgada procedente (TJ/SP – Apelação Cível n. 1032464-90.2019.8.26.0000, Des. Rel. José Araldo da Costa Telles).

A questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça que, no voto do Min. Relator Luís Felipe Salomão, confirmou a decisão e acrescentou que “A adição da expressão ‘Braun’, nada comum, quando atrelada a turismo e passagens configura sim o uso indevido da marca e a prática de concorrência parasitária”.

Assim, confirmando importante precedente do Superior Tribunal de Justiça, ficou assentado que, embora ainda não exista uma legislação própria regulamentando os *AdWords*, a utilização de marcas de empresas consagradas em seu meio de atuação como palavras-chave configura concorrência desleal na forma do art.195, incs. III e V da LPI e do art.10 *bis* da CUP.

Em outro caso envolvendo o uso de marca ou sinal distintivo por empresas que exploram o mesmo ramo de atividade, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu, em ação ajuizada pela Neocom Indústria e Comércio de

Divisórias LTDA, o uso indevido da marca “Neocom” como palavra-chave em *link* patrocinado adquirido pela Vision Flex Forros e Divisórias Ltda.

Em primeiro lugar, há que se consignar que não se trata de expressão comum ou corrente atribuída a determinado produto a impedir a distinção do produto em relação a outros do mesmo gênero. *Com efeito, não é a palavra de uso comum para denominar o produto comercializado pelas partes, a divisória, mas uma palavra única e distinta que identifica a divisória e os demais produtos da autora, distinguindo-os dos produtos dos concorrentes.* Portanto, não haveria nenhum motivo para a ré Vision tentar vincular a palavra-chave ‘Neocom’ ao seu sítio eletrônico, o que, evidentemente, caracteriza a intenção de se beneficiar da referida marca para que os seus produtos também sejam conhecidos pelos consumidores que procuram produtos do mesmo segmento e, por conseguinte, a concorrência desleal. *Em segundo lugar, há que se ressaltar que, além da marca, o termo ‘Neocom’ é o próprio nome empresarial da autora, o que reforça a possibilidade de confusão aos consumidores, em razão de diversos negócios jurídicos existentes e conhecidos como relações de distribuição, franquia, revenda e outros.* Cita-se, ainda, o poder da internet e do sítio eletrônico de buscas do Google, acessado diariamente por milhões de usuários para diversas pesquisas, o que potencializa os efeitos da concorrência desleal de, por meio publicitário, vincular a marca da autoria ao sítio eletrônico da ré. (TJ-SP - AC 1007078-04.2016.8.26.0152 -2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Claudio Godoy.) [grifo nosso].

Em todos os casos acima reconheceu-se o ato de concorrência desleal decorrente do uso indevido de marca registrada como *keyword*, sendo que se observam dois pontos em comum em todos eles, são marcas registradas formadas por expressões com alta distintividade (marca forte) e a compra e uso como palavra-chave se dava por concorrente de mercado em ramo de atividade idêntico ou afim.

Até aqui viram-se casos de serviços idênticos ou afins, mas há também casos de uso de marcas como *keyword* em *links* patrocinados de sites oferecendo serviços diferentes.

Algumas nuances diferentes traz o caso de uso da marca “Peixe Urbano”, reconhecida marca de serviços de compra coletiva, como *keyword* em link patrocinado de Hotel Urbano, uma empresa de viagens e turismo. A marca “Peixe urbano” é formada por duas expressões dicionarizadas, mas que a rigor não tem relação com o serviço de compra coletiva que ela identifica, e a composição de ambas é inusitada, não usual. Essa associação não usual certamente confere distintividade ao conjunto (ampliando o espectro distintivo da marca), sem falar que, por ter sido dos pioneiros nessa modalidade de negócio, o reconhecimento da marca no território nacional é expressivo.

No julgamento do Recurso Especial 1.606.781/RJ, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu parâmetros para o reconhecimento da violação marcária e consequente concorrência desleal quando o terceiro, atuando em ramo diverso do titular da marca, utiliza o nome empresarial ou expressão distintiva deste.

No caso em tela, o Peixe Urbano Web Serviços Digitais Ltda., conhecido site de compras coletivas pela internet, ajuizou ação ordinária em face do Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A, alegando que o demandado estaria utilizando a sua marca como palavra-chave no provedor de buscas do Google, além de fontes, sinais e cores semelhantes para impulsionar o seu negócio configurando concorrência desleal e induzindo os consumidores a erro.

Em primeira instância, foi determinado que se “retirasse o link patrocinado do Google, denominado ‘Peixe Urbano Hotel’, que guiava o usuário diretamente à sua página na internet, cada vez que o consumidor digitasse a pesquisa ‘Peixe Urbano’”.

Ademais, afirmou o juízo que 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, pois tratar-se-ia de palavra comum do vernáculo popular.

Vencida em primeira instância, a demandada apela ao Tribunal de Justiça que confirma a decisão proferida em primeira instância nos seguintes termos:

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 [...] 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 porque 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 (TJ/SP - AC nº 0268961-21.2011.8.19.0001, Des. Rel. Lúcio Duarte).

A questão, contudo, ainda foi confirmada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.606.781/RJ, estabelecendo inédito precedente sobre a matéria em tribunais superiores conforme o acórdão ementado:

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 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 das modalidades previstas no art. 195 da Lei no 9.279/1996. (STJ - Recurso Especial nº 1.606.781/RJ).

Esse caso tem vários fatos que foram considerados pelo Superior Tribunal de Justiça para a configuração da concorrência desleal, pois além do uso da marca “peixe urbano” como *keyword* (neste conjunto, e não só da expressão ‘urbano’) por Hotel Urbano, mas considerou todo um conjunto fático que envolve as cores, o *layout*, os padrões e as declarações dos criadores do Hotel Urbano, bem como provou o desvio de clientela, ainda que para serviço diverso. Ora, por mais que não houvesse concorrência direta, o aproveitamento da fama alheia no caso “Peixe Urbano” ficou evidente na primeira instância, tendo sido corretamente impedido o uso da marca “peixe urbano” como *keyword* para link patrocinado por Hotel Urbano.

A notoriedade da marca, apesar de não citada diretamente, igualmente contribuiu para esta decisão, afinal pouco interesse teria o terceiro no uso da marca para serviço diverso, se não fosse bem conhecida. Mas, nem sempre um conhecimento da marca acima da média leva a essa conclusão em casos de uso como *keywords*, como se verá no próximo capítulo.

2. O uso de marcas consideradas fracas como keywords

A análise de casos apreciação de marcas consideradas fracas ou formadas por expressões fracas não se mostra tão unânime nas decisões judiciais.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apreciou uma ação ajuizada pela Azul S.A em face de Azul News Cargas e Logísticas Eireli EPP e Azul Cargas Rodoviárias Brasil Ltda. visando a condenação dessas ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em “não usarem, definitivamente, a expressão AZUL ou semelhantes, a qualquer título (marca, nome empresarial, nome de domínio, publicidade etc.)”, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais.

A ré alegou, em síntese, que atua no ramo de transportes desde 1996 e que a “escolha do termo ‘azul’ para compor os nomes das sociedades corrés se deu por sugestão de sócio da AZUL CARGAS, além do que as requeridas têm prédios azuis, tem caminhões azuis e uma delas está sediada na Avenida Barra do Rio Azul”.

O juízo de primeira instância julgou o pedido da Azul S.A improcedente com os seguintes fundamentos:

Entretanto, por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/96, não são registráveis como marca “cores e suas denominações, salvo se dispostas e combinadas de modo peculiar e distintivo”.

E, à luz dessa norma, a constatação da ocorrência da violação é abalada pelos fatos de que, embora parte das marcas registradas sejam formalmente “nominativas”, são compostas por denominação de cor em conjunto com termos que têm caráter descritivo, comumente utilizado para designar característica dos respectivos serviços (o transporte de cargas).

Tal fato foi inclusive reforçado pelo fato de que, ao menos em parte das marcas nominativas concedidas, e, também, das marcas mistas, o INPI apostilou o uso do elemento nominativo “Azul” e/ou “Cargas” que constam dos registros, embora o apostilamento não tenha sido feito de forma uniforme ou coerente (TJ-SP- AI 2035587-25.2018.8.26.0000).

O magistrado, ademais, entendeu que o termo “Azul” constituiria uma marca evocativa, ou seja, é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular e que, portanto, na esteira da própria jurisprudência e da doutrina⁴⁰, possui um âmbito de proteção mais restrito.

Neste caso, apesar dos ramos de atividade afins, pesou mais o fato de a expressão “azul” ser intrinsecamente fraca (nome de uma cor) e a expressão não

40 Carvalho, *Direito de Marcas, op. cit.*, pp. 213-215.

registrável como marca (art. 124, inc. VIII da LPI), do que o conhecimento que a marca “Azul” das linhas aéreas pudesse ter e o fato de estarem ambas em segmentos afins.

Diversamente decidiu o mesmo TJ/SP em caso envolvendo a marca “Menina Flor” de titularidade de Comércio de Óculos Ltda. e GR. Mota Óculos e Acessórios (Óculos Linda Menina). Segundo o Tribunal:

A utilização das mesmas palavras por empresa atuante no mesmo ramo de atividade empresarial pode inculcar, no consumidor, sem a menor dúvida, a impressão de estar adquirindo produtos ou serviços da autora, o que, concretamente, se soma à utilização do núcleo nominativo da marca de titularidade da autora. A conduta assumida resulta em violação grave das regras atinentes à concorrência, agredida a função identificadora da marca alheia.

Quando uma determinada empresa usa meios capazes de capturar, a partir de um equívoco ou um engano, consumidores desejosos de acessar as ofertas publicadas por um concorrente, sua conduta não pode deixar de ser considerada desleal e ilícita. A atuação contrasta com os padrões mínimos exigidos para a convivência sadia num ambiente empresarial e merece ser reprimida e sancionada.

Com efeito, restará caracterizada a concorrência parasitária sempre quando persistir a exploração indevida do prestígio alheio para promoção de produtos ou serviços, pretendida a captura indevida de clientela, e, neste âmbito, a ilicitude, em nosso país, só será afastada diante de uma das hipóteses elencadas no artigo 132 da Lei 9.279/1996. No caso concreto, porém, não está caracterizada qualquer destas situações excepcionais, restando claro o prejuízo à função publicitária da marca de titularidade da parte requerente, ao ser reduzida sua visibilidade, apoderada esta propriedade industrial como “palavra-chave” (TJ-SP, AC no 1076990-11.2020.8.26.0100, Des. Relator Fortes Barbosa).

Assim, o Tribunal definiu que o uso da marca registrada como palavra-chave patrocinada por concorrente configura concorrência desleal, pois, embora as partes atuem no mesmo ramo de mercado, a marca é sinal distintivo da autora, de modo que não é “um sinal que seja costumeiramente empregado para designar característica do produto”, mas, sim, “o produto da autora, por ela desenvolvido”. Apesar de ser um conjunto marcário formado por expressões fracas e de associação não inusitada, entendeu-se que tinha distintividade suficiente e que sua distintividade havia sido incrementada pelo uso feito (posto que fala claramente que é “o produto da autora”). Entendeu-se que o direcionamento do resultado da busca para o *site* da empresa ré causa confusão no usuário, diluindo-se a marca “Menina Flor” da autora. Logo, a compreensão e análise do contexto foi fundamental para a decisão.

3. O *fair use* e o uso de marcas registradas como palavras-chave por terceiros

As marcas não possuem uma proteção absoluta de modo a excluir qualquer uso dos seus signos por terceiros, sendo o uso vedado “apenas para identificar determinado produto ou serviço”⁴¹. Em outros termos, é possível que um terceiro possa fazer referência a uma marca desde que não seja para identificar produto concorrente.

Por exemplo, é autorizado que um comerciante cite determinada marca em um folheto de publicidade ou que prestadores de serviço divulguem marcas que estão aptos a consertar sem que o titular da marca se oponha⁴². Nesse contexto, também estão as autorizações que constam do artigo 132 da LPI, que autoriza ainda, entre outros, que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, a citação sem conotação comercial e que não cause prejuízo à marca. Essas práticas são o que se convencionou chamar de *fair use*, ou seja, o uso de marca alheia dentro de uma esfera de lealdade, sem gerar “risco de confusão ou associação indevida ao produto de outrem”⁴³.

No tocante ao uso de marcas registradas como *link* patrocinado, tem se observado o entendimento da jurisprudência de que é possível, desde que este seja um site que comercialize o produto que ostenta tal marca. Nesse sentido:

Verdade que, no caso, a agravada contratou com sites de busca o link patrocinado, vinculando as marcas das agravantes, indicadas como palavras-chave, ao seu endereço eletrônico. Evidente que, com isso, o site obteve notoriedade junto ao público consumidor dos produtos das marcas das agravantes, o que por certo fomentou o negócio da agravada. *Não obstante, se a agravada comercializa os produtos das marcas indicadas como palavras-chave, fato não refutado pelas agravantes, não se convence, nesta análise perfunctória, de que as marcas foram usadas indevidamente.* Claro, pois, que o site da agravada ganhou visibilidade e que isso se deu através do uso das marcas das agravantes. Tal circunstância, porém, teve por finalidade alavancar a venda dos produtos e não é desprovida de legitimidade, porquanto encontra respaldo na norma inculpada no art. 132, I, da Lei nº 9279/96 (TJSP - 1Cam. Res. Direito Empresarial, Agravo Regimental nº 0089493-71.2012.8.26.0000, j. 01.06.12, Des. Maia da Cunha) [grifo nosso].

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, portanto, tem reconhecido que a utilização de marcas como palavras-chave de *links* patrocinados por *sites*, desde que o próprio *site* comercialize o produto, não constitui concorrência desleal e sim *fair use*, pois é vedado ao titular da marca “impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização” (artigo 132, inciso I da LPI).

41 Schmidt, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 245.

42 *Ibid.*, p. 249.

43 *Ibid.*, p. 252.

Situação diversa, como vimos, ocorre quando o *site* utiliza marca como palavra-chave patrocinada e direciona o consumidor a página de seus concorrentes, que não comercializem o produto designado com aquela marca buscada. Nessa hipótese, é vasta a jurisprudência no sentido de que essa prática constitui concorrência desleal e desvio ilegal de clientela.

Assim, para se aferir se houve violação marcária, deve-se avaliar conjuntamente uma série de fatores no caso concreto, como: (i) o grau de distintividade da marca (arbitrária ou evocativa); (ii) se o termo, na qualidade de palavra-chave, exerce função marcária, (iii) a marca é utilizada como palavra-chave em *sites* com conteúdo empresarial ou não.

Com relação ao grau de distintividade, tem se autorizado, a princípio, o uso de marcas evocativas como palavras-chave em *links* patrocinados, em virtude do seu grau de proteção mais brando, bem como pelo uso necessário dessas expressões. O mesmo não ocorre com marcas arbitrárias, como restou estabelecido no caso “Tok & Stok”, por exemplo, e também no caso de conjuntos marcários diferenciados, especialmente se são reconhecidos no mercado (fama/notoriedade).

A jurisprudência tem reconhecido a prática de concorrência desleal quando são utilizados sinais distintivos como palavras-chave de *links* patrocinados que possam eventualmente confundir ou se aproveitar da fama de marca alheia, desviando (ou ao menos incitando) indevidamente aquele que busca o produto marcado, conforme restou assentado nos casos Braun, Batistela e Peixe Urbano.

Ademais, deve-se considerar em que tipos de *site* se utiliza a marca como palavra-chave em *links* patrocinados. Em *sites* com conteúdo não empresarial ou informativo, a princípio, não se notam maiores problemas, pois não existe finalidade comercial. Por outro lado, em *sites* com conteúdo empresarial deve-se diferenciar aqueles que vendem ou oferecem produtos com a marca usada como *keyword* e os que não vendem produtos com aquela marca, mas anunciam ou comercializam produtos concorrentes.

Nota-se que, segundo os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, haveria violação marcária e consequente concorrência desleal somente no último caso, ou seja, no uso de marca como palavra-chave de *link* patrocinado que direcionasse para sites que vendessem somente produtos concorrentes da marca utilizada.

VI. A RESPONSABILIDADE JURÍDICA DOS PROVEDORES DE BUSCA: OS CASOS ENVOLVENDO O GOOGLE

Compreendido se o uso de marca como palavra-chave por terceiro com intuito de direcionar o consumidor para página que comercialize produto concorrente do registrado é uma conduta ilícita, resta ainda entender a situação do provedor de aplicação do serviço de busca, no caso o Google.

Vale destacar que a maior parte da jurisprudência atual a esse respeito está no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de reconhecer a importância das marcas e direitos de terceiros, o Google só restringe o uso da marca de terceiro na parte visível do anúncio, ou seja, somente no texto descritivo incluído pelo anunciante. Logo, o titular que verificar o uso indevido de sua marca de forma não explícita, caso do uso das palavras-chave, deverá buscar socorro no Poder Judiciário ou compor-se com o infrator⁴⁴.

No Tribunal paulista, a responsabilidade do anunciante tem sido repetidamente reconhecida, com fundamento, em especial, nos arts. 195, incs. III e V e 209 da Lei 9.279/96. É fato que não é sempre que o provedor de aplicação (Google e outros) figura no polo passivo das ações propostas contra supostos abusos nos serviços de *links* patrocinados. Em geral, ações são apresentadas apenas contra o anunciante, que elegeu a palavra-chave para vincular seu conteúdo.

O artigo 19 do Marco Civil da Internet exige o provedor de responsabilidade acerca do conteúdo publicado por terceiros em suas plataformas, salvo quando este se omite diante de decisão judicial que obrigue a retirada de conteúdo considerado ilegal⁴⁵. No entanto, no TJ/SP, há jurisprudência para a condenação solidária do Google pelos danos causados, mesmo diante do previsto pelo Marco Civil e ainda que exista direito de regresso.

Em síntese, a fundamentação utilizada para responsabilização do Google pelo uso indevido de marca registrada como palavra-chave em *links* patrocinados, foram: (i) oferecimento do serviço de *links* patrocinados, mediante remuneração, não se enquadra na exceção do art. 19 do Marco Civil da Internet; (ii) neste sentido, o Google não atua somente como hospedeiro do conteúdo de terceiros, mas coloca-se em parceria contratual com os anunciantes, auferindo lucro; (iii) nestes casos o provedor de aplicação não deve ser figura estranha ao processo, uma vez que ilícito se perfaz com o instrumental por ele ofertado (*AdWords*); (iv) assim, a causa do dano está no contrato firmado entre o anunciante e o Google, ainda que não tal tenha propósito – o que não condiciona a responsabilização do provedor de aplicação.

Nesse sentido, decidiu o TJ/SP que:

A eleição, pelo requerido, de sistema impediante de controle prévio, acarreta sua responsabilização acerca de eventuais prejuízos causados a terceiros, sobretudo porque a contratação do aludido programa [AdWords] confere-lhe retorno pecuniário (art. 884 do Código Civil). É a aplicação da teoria do risco, plenamente cabível no caso

44 “Nós levamos muito a sério as alegações de violação de marcas registradas e, como cortesia, investigamos as reclamações válidas enviadas por proprietários de marcas registradas ou seus agentes autorizados. No entanto o Google não pode mediar disputas de terceiros. Sugerimos que os proprietários de marcas registradas resolvam suas disputas diretamente com os anunciantes”. Google. “Ajuda para proprietários de marcas registradas”. Disponível em: <https://support.google.com/adspolicy/answer/2562124?hl=pt-BR> [Acesso em: 26.08.2022].

45 A constitucionalidade do art.19 da Lei nº 12.965/2014 está sendo debatida no RE 1.037.396/SP, Min. Rel. Dias Toffoli. Em síntese, se discute a constitucionalidade do art.19 da Lei nº 12.965/2014 à luz dos art.5º, II, IV, IX e XXXVI e do art.220, §1º e 2º da Constituição Federal de 1988.

concreto (TJ/SP - Apelação n. 0218907-50.2011.8.26.0100 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Maia da Cunha, 13.07.2016).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu que, embora exista norma expressa fixando as condições de responsabilização dos provedores de internet, esta não se aplicaria ao caso do *Google Ads* ou *AdWords*, porque, neste caso, trata-se de um contrato de publicidade celebrado entre a plataforma e um terceiro de modo que as condições podem representar indevida violação à direitos.

Com relação à *corrê Google*, é preciso de início laborar distinção que se reputa relevante. Assim porque há hoje, sabidamente, norma expressa fixando as condições de responsabilização dos provedores de aplicação em caso de conteúdos ofensivos (art. 19 do Marco Civil da Internet). E isso mesmo que este relator tenha defendido, em outra sede, a necessária compatibilização sistemática da exigência, contida no preceito, de prévia ordem judicial retirada como condição para que, só em caso de omissão, venha o provedor a responder pelos prejuízos à vítima. [...] Sucede que, no caso, a situação é outra. *Tem-se serviço especial - AdWords - de publicidade prestado pela ré que, para tanto, contrata com anunciantes, mediante a escolha, por estes, de palavra-chave e pagamento e remuneração para divulgação publicitária mediante o redirecionamento dos clientes a um site como resultado da pesquisa pela expressão escolhida.*

A ré explora plataforma de publicidade utilizada à veiculação de anúncios por meio de links patrocinados e no que, então, não atua somente como hospedeiro de conteúdo gerado por terceiros. Ao revés, põe-se como parceria contratual de empresas anunciantes que pretendem ver divulgada sua marca por meio de palavras-chave de pesquisa no site buscador. Ou seja, o provedor se agrega do instrumental de promoção da marca contratante no serviço, auferindo lucro decorrente da publicação.

A rigor, o quadro destarte é de um contrato cujas condições podem representar - e na hipótese representam - indevida violação aos direitos de terceiros. De resto, em ocorrência absolutamente comum. E é nesta condição de contratante de serviços que disponibiliza, e foco frequente de danos, que a ré responde. Sua atuação se coloca na cadeia da prática do ilícito a que se volta o contrato que firmou e pelo qual recebeu. Claro, ainda que tenha regresso contra quem escolheu a palavra-chave. (TJSP – Apelação Cível n. 1019621-41.2015.8.26.0001 – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Cláudio Godoy, 09.04.2018) [grifo nosso].

Em sentido contrário à responsabilização solidária do Google, é importante mencionar o voto vencido do Desembargador Jorge Tosta na Apelação nº 1030870-10.2020.8.26.0196 julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual:

Não se pode negar o direito do Google de comercializar palavras-chave em sua ferramenta de busca denominada Google Ads, o que faz parte de sua própria atividade econômica. Também não se desconhece a impossibilidade de o ‘provedor de aplicação’, como é o caso do Google, identificar previamente, salvo em casos de marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI), se eventual interessado na contratação dos serviços do Google Ads está ou não fazendo uso parasitário e desleal de elemento nominativo de marca registrada ou nome empresarial de titularidade de outrem. Por mais que se desenvolvam as tecnologias atuais, não parece viável, nem técnica nem comercialmente, exigir que o Google tenha acesso prévio ao banco de dados do INPI ou das Juntas Comerciais de todos os estados da federação para só então, admitir que terceiros possam contratar palavras-chaves que não representem elementos nominativos de marcas ou nomes empresariais já registrados. (TJ/SP - Apelação Cível n. 1030870-10.2020.8.26.0196 – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Jorge Tosta, 20.04.2022).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também foi instado a se manifestar em caso envolvendo o uso de palavras relativas à determinada marca como palavra-chave no provedor de busca.

No caso presente, ingressou o Agravado com ação rotulada de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e danos morais, para compelir a Agravante Google site buscador – cesse imediatamente a veiculação das marcas RIO QUENTE, RIO QUENTE RESORTS, POUSADA DO RIO QUENTE, RIO QUENTE VACATION CLUB, RIO QUENTE FÁCIL, RIO QUENTE SUÍTE FLAT E POUSADA DO RIO QUENTE RESORTS, como palavras chaves de seu serviço de publicidade online denominado ‘Google Ads’, a terceiros sem autorização da Autora, pois as marcas supracitadas encontrarem-se depositadas junto ao INPI, em nome da Autora, o que lhe garante todos os direitos de exclusividade relativamente a elas. Respeitado o convencimento do nobre Magistrado de primeiro grau, neste momento processual não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela, pois de sua concessão há a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, além de ser duvidosa a verossimilhança do alegado. (TJ/SP - Agravo de Instrumento n. 0002621-87.2011.8.26.0000 – 3ª Câmara de Direito Privado, Des. João Pazine Neto).

No caso em tela, a Companhia Thermas do Rio Quente solicitou a retirada de palavras correlatas à sua marca da listagem das *Keywords*. O pleito, contudo, foi julgado improcedente e o processo transitou em julgado.

A. INTERMEDIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS VIA INTERNET E O USO DE MARCAS

Situação diversa das analisadas até agora é a utilização de marcas por *sites* que fazem a intermediação de compra e venda de produtos. A Citizen Watch do Brasil S/A solicitou a proibição da comercialização dos produtos da marca “Citizen” por meio

dos *sites* eletrônicos mercadolivre.com.br e arremate.com.br. Alegava a autora, entre outros argumentos, que os *sites* estariam permitindo a comercialização de produtos da marca “Citizen” de origem ilícita e, portanto, a preços menores dos praticados no mercado.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar impedindo a comercialização de produtos das marcas “Citizen” pelos *sites*, sendo esta revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A questão, posteriormente, foi analisada pelo STJ no REsp nº 1383354/SP de relatoria da Min. Nancy Andrighi que estabeleceu o seguinte entendimento conforme acórdão ementado:

4. *Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação.* Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

5. *Ao ser comunicado da existência de oferta de produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.*

6. *Ao oferecer um serviço virtual por meio do qual se possibilita o anúncio para venda dos mais variados produtos, deve o intermediador ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um dos usuários, a fim de que eventuais ilícitos não caiam no anonimato.* Sob a ótica da diligência média que se espera desse intermediador virtual, deve este adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por *culpa in omittendo* (REsp nº 1383354/SP, STJ, Min. Rel. Nancy Andrighi) [grifo nosso].

A Ministra Relatora ressaltou, no entendimento da própria jurisprudência do STJ, que os provedores de rede social de relacionamento via Internet possuem responsabilidade pelo conteúdo das informações veiculadas nos respectivos *sites* devendo, quando da ciência do respectivo ilícito, tomar as medidas cabíveis.

Contudo, no caso em tela, “os sites se dedicam exclusivamente em intermediar vendas, qualificando-se, como uma espécie do gênero provedor de conteúdo”, não editado, organizando ou de qualquer outra forma gerenciando as informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários. De modo que, “não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos cuja venda intermediam, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado”.

Em outras palavras, os *sites* acabam tendo, em certa medida, conteúdo informativo, ao passo que, na visão da Ministra Relatora, deve ser aplicada a regra do art.132 da LPI, acima citado, segundo o qual o titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento.

CONCLUSÕES

Em síntese conclusiva, entende-se que o sistema de buscas de *sites* é imprescindível para encontrar informações na internet. Logo, não se pode simplesmente exigir que uma marca registrada seja imediatamente retirada como palavra-chave, sob pena de limitar injustificadamente as possibilidades de busca.

Embora não exista regulamentação específica sobre o tema, a jurisprudência tem estabelecido parâmetros para se identificar se houve ou não a prática de condutas ilícitas. Parâmetros estes que se pautam nas regras de apreciação de conflitos de marcas. Assim, em caso de marcas consideradas evocativas ou fracas, há de se ter cautela e verificar se o uso que está sendo feito da palavra-chave como marca ou como um descritor do produto ou serviço. Por sua vez, em caso de marcas arbitrárias, é mais fácil verificar a violação pelo anunciante.

Se a marca é usada por intermediário ou comerciante que vende ou anuncia o produto com a marca no seu site, este uso é lícito segundo a jurisprudência. Contudo, há violação da marca quando o uso desta por terceiro como palavra-chave ferir ou atrapalhar o exercício da função distintiva da marca registrada, possibilitando o desvio de clientela para concorrentes.

No tocante aos provedores de busca que oferecem o serviço de *link* patrocinado, a jurisprudência tem entendido que são responsáveis solidariamente desde que saibam do ilícito. Assim, os provedores não são obrigados a mediar conflitos, mas devem oferecer um serviço de avaliação e retirada de casos explícitos e claros de violação, como por exemplo o uso de marca arbitrária em site de concorrente ou que venda somente produtos concorrentes.

BIBLIOGRAFIA

- Abrusio, Juliana. “O uso do link patrocinado como prática de conduta desleal no comércio da Internet”. *Revista Pensamento Jurídico-São Paulo*, vol. 12, n.º 1, jan/jun. 2018.
- Andrés, Moisés Barrio. *Internet de las cosas*. Madrid: Reus Editorial, 2018.
- Barbosa, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiótica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- Barbosa, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual* (2ª ed.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

- Bittar, Carlos Alberto. “A concorrência desleal e a confusão entre produtos”. *Revista de Informação Legislativa*, vol. 19, n.º 76, 1982, pp. 259-276.
- Carvalho, Américo da Silva. *Direito de marcas*. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.
- Carvalho, Patrícia Luciane de. “Concorrência parasitária sobre marca e nome empresarial em link patrocinado de site de pesquisa”. *Migalhas*, 29 de junho de 2010. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/110050/concorrenca-parasitaria-sobre-marca-e-nome-empresarial-em-link-patrocinado-de-site-de-pesquisa> [Acesso em:25.08.2022].
- Cascón, Fernando Carbajo. “La doctrina de los círculos concéntricos y de la complementariedad relativa entre el derecho de marcas y de competencia desleal a la luz del uso de signos ajenos como palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda”. En: María Jesús Blanco Sánchez & Agustín Madrid Parra (Coord.), *Derecho mercantil y tecnología* (pp. 659-683). Thomson Reuters Aranzadi, 2018.
- Chavanne, Albert & Burst, Jean-Jacques. *Droit de la propriété industrielle* (5 ed.). Paris: Dalloz, 1998.
- Corrêa, Gustavo Testa. *Aspectos jurídicos da internet*. São Paulo: Saraiva, 2000.
- Gonçalves, Luís M. Couto. *A função distintiva da marca*. Coimbra: Almedina, 1999.
- Dourado, Maurício Custódio. *O uso não autorizado de marcas de concorrentes em links patrocinados*. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2020.
- Gama Cerqueira, João da. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946, t. I.
- Gonçalves, Luís M. Couto. *Manual de direito industrial* (2ª ed.). Coimbra: Almedina, 2008.
- Google. “Ajuda para proprietários de marcas registradas”. Disponível em: <https://support.google.com/adspolicy/answer/2562124?hl=pt-BR> [Acesso em: 26.08.2022].
- Hoffmann-Riem, Wolfgang. *Teoria geral do direito digital: transformação digital desafios para o direito* (trad. Italo Fuhrmann). Rio de Janeiro: Forense, 2022.
- Inspêr. “Brasil fecha o ano com o segundo maior crescimento em comércio eletrônico”, 15 de dezembro de 2021. Disponível em: <https://www.insper.edu.br/noticias/brasil-fecha-o-ano-com-o-segundo-maior-crescimento-em-comercio-eletronico/> [Acesso em: 23.08.2022].
- Leonardos, Luiz. “Parecer. Marcas: apreciação do conflito – a impressão de conjunto. Teoria da distância”. In: *Anuário da Propriedade Industrial*. São Paulo: Juristec, 1984/1985.
- Moro, Maitê Cecilia Fabbri. “A questão da regulamentação das marcas de alto renome”. In: Manoel J. Perreira dos Santos & Wilson Pinheiro Jabur (Coord.), *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.
- Moro, Maitê Cecilia Fabbri. *Marcas tridimensionais*. São Paulo: Saraivajur, 2009.
- Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas* (2ª ed.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995.

- Rodrigues Júnior, Edson Baeas. “Reprimindo a Concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na internet e violações aos direitos de marca”. *Revista dos Tribunais*, vol. 961, nov. 2015.
- Santa Rosa, Dirceu Pereira de. “Os links patrocinados e a concorrência desleal”. *Migalhas*, 28 de julho de 2008. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/65674/os-links-patrocinados-e-a-concorrenca-desleal> [Acesso em: 23.08.2022].
- Sampaio, Marianna & Cunha, Maria Alexandra. “Bem-vindos ao Brasil, o país da desigualdade digital”. *Estadão*, 24 de julho de 2020. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/bem-vindos-ao-brasil-o-pais-da-desigualdadedigital/#:~:text=A%20desigualdade%20no%20acesso%20e%20uso%20da%20internet,muitas%20desigualdades%20brasileiras%20escancaradas%20pela%20pandemia%20do%20COVID-19> [Acesso em: 23.08.2022].
- Schmidt, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
- Schmidt, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013.
- Schwab, Klaus. *A quarta revolução industrial* (trad. Daniel Moreira). São Paulo: Edipro, 2016.
- Yeung, Luciana; Timm, Luciano Benetti & Araújo, Flavia. “Há violação do direito de marca pelo Google Ads?”. *Jota*, 28 de abril de 2022. <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abde/ha-violacao-do-direito-de-marca-pela-ferramenta-google-ads-28042022> [Acesso 31.07.2022].
- Zimmerman, Amanda de M. *Uso da marca alheia nos links patrocinados*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.