

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE DE DIREITO**

**O USO DE MARCA ALHEIA EM LINKS PATROCINADOS E O
DEVER DE INDENIZAR À LUZ DA LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL**

MARESSA BARRETO DOS SANTOS FEITOZA

**Rio de Janeiro
2024 / 1º Semestre**

MARESSA BARRETO DOS SANTOS FEITOZA

**O USO DE MARCA ALHEIA EM LINKS PATROCINADOS E O
DEVER DE INDENIZAR À LUZ DA LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Dr. Lorenzo Martins Pompílio da Hora**.

RIO DE JANEIRO
2024 / 1º Semestre

CIP - Catalogação na Publicação

F311u Feitoza, Maressa Barreto dos Santos
O uso de marca alheia em links patrocinados e o
dever de indenizar à luz da Lei de Propriedade
Industrial / Maressa Barreto dos Santos Feitoza. --
Rio de Janeiro, 2024.
53 f.

Orientador: Lorenzo Martins Pompílio da Hora.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2024.

1. Concorrência Desleal. 2. Propriedade
Intelectual. 3. Keyword Advertising. 4. Direito de
marca. I. Martins Pompílio da Hora, Lorenzo ,
orient. II. Título.

MARESSA BARRETO DOS SANTOS FEITOZA

**O USO DE MARCA ALHEIA EM LINKS PATROCINADOS E O
DEVER DE INDENIZAR À LUZ DA LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Dr. Lorenzo Martins Pompílio da Hora**.

Data de aprovação:

Banca Examinadora:

Orientador

Lorenzo Martins Pompílio da Hora

Membro da Banca

Membro da Banca

DEDICATÓRIA

À todos que se sentiram perdidos na caminhada acadêmica e aos meus pais que me incentivaram a sempre achar um caminho.

RIO DE JANEIRO
2024 / 1º Semestre

AGRADECIMENTOS

Dirijo meus agradecimentos à minha mãe, Marise, que sempre me incentivou a ser a minha melhor versão, acreditou no meu potencial e batalhou para que eu tivesse a melhor educação. Graças a você eu pisei em lugares inimagináveis, conheci povos e culturas distintas e sonhei em conquistar algo maior, tudo porque você sonhou primeiro. Você sempre me ensinou a tentar alcançar a lua e quando a alcançasse mirasse nas estrelas. Sem você não estaria me formando na Faculdade Nacional de Direito. Obrigada por me incentivar.

Ao meu pai, Ronaldo, que nunca duvidou da minha capacidade, sempre me incentivou em tudo, não há nada que você duvidasse que eu conseguiria fazer. Obrigada pelas incontáveis vezes em que você perguntou "Branca, porque você não escreve um livro?" ou mesmo cansado cozinhou para mim e para o Ronan. Acima de tudo, obrigada por fazer o mais importante, sempre estar presente, desde me buscar da escola até as grandes conquistas.

Ao meu irmão, Ronan, meu amor por você é indescritível. Seu incentivo, animação e admiração sempre foram tudo para mim. Todas as minhas conquistas são suas também.

À Hadassa, Bernadete e Edilson, pelo apoio e amor durante todos esses anos. A distância nunca diminuiu o que eu sinto por vocês

À Mytsa, Gustavo, Telma e Tironi pelo apoio e carinho durante todos esses anos. Sua gentileza e cuidado nunca passaram despercebidos

Aos amigos Samuel, Marianna, Maria e Matheus, Débora Anne, Rafaela, Igor, Pedro, Hyria, Rebecca, Jéssica, Hellen, Layla, Ana Beatriz, Gabriel Benjamin, Nathalia, Gui e Ítalo, que ao longo dessa caminhada me ouviram, apoiaram, me deram colo, abrigo e puxões de orelha. As incontáveis experiências compartilhadas durante o período dessa graduação serão levadas para sempre no meu coração. Subimos vielas com chuva, levamos palavras de esperança, choramos abraçados, cantamos, compartilhamos histórias de dor, rimos até a barriga doer. Vocês me fazem viver o

extraordinário nos dias comuns, sempre.

Aos amigos que a Faculdade Nacional de Direito me proporcionou, que dividiram resumos, risadas e palavras de incentivo ao longo da minha caminhada acadêmica, Millena, Laura, Síntique, Carina e Daniel. Obrigada por tudo.

Ao meu orientador, Lorenzo Martins Pompílio da Hora, pelos direcionamentos e recomendações que possibilitaram a construção e conclusão deste trabalho.

À Igreja Cristã Maranata do Leme, minha segunda família, pelo incessante apoio, zelo e amor imerecido durante todos esses anos. A obra ao seu lado é um privilégio.

Por fim, agradeço ao meu Deus, que prometeu estar comigo todos os dias. Uma vida inteira servindo ao Senhor em agradecimento é pouco em comparação com o seu amor e cuidado. Eu o escolho todos os dias em que acordo, assim como o Senhor escolheu a mim, imerecidamente.

RESUMO

A presente monografia buscou analisar a controvérsia envolvendo o uso de marca alheia como palavra-chave no serviço de links patrocinados em provedores de busca (keyword advertising). A questão cerne do trabalho é verificar se a prática configura concorrência desleal à luz da Lei de Propriedade Industrial. Portanto, no primeiro capítulo deste trabalho foi analisado os conceitos que envolvem o direito marcário, como a evolução do histórico internacional e nacional, a relevância da marca nos dias atuais, sua definição segundo o entendimento doutrinário, os tipos e princípios marcários e, ainda, o instituto da concorrência desleal e suas consequências. No segundo e último capítulo foi analisada a publicidade marcária e o funcionamento do serviço de links patrocinados. Em seguida, foi traçada a relação deste serviço com a ilicitude e, por fim, analisou-se o entendimento jurisprudencial de modo a concluir que há prática de concorrência desleal na apropriação de marca de terceiros como palavras-chave nas plataformas de busca.

Palavras-Chaves: Concorrência Desleal; Propriedade Intelectual; Keyword Advertising; Direito de marca;

ABSTRACT

The undergraduate thesis intended to analyze the controversy regarding the use of a third-party brand as keyword advertising provided by search engine websites. The aim of this work is to prove whether the referred practice corresponds to unfair competition and trademark infringement. Therefore, in the first chapter of this undergraduate thesis the concepts regarding brand and intellectual property, the historical evolution of the concept of brand on the scope of international and Brazilian history, the importance of a brand, its concept based on the Brazilian doctrine, as well as trademark principles. Still in the first chapter, it was also analyzed the concept of unfair competition and its consequences. In the second and final chapter of this thesis it is analyzed trademark marketing strategies and the operation of Keyword advertising using trademarks. In addition, it was investigated whether the use of third-party brands consisted of unfair competition. Lastly, it investigated Brazilian court cases of third-party trademark use on advertising platforms. It was concluded that these practices are indeed unfair competition.

Keywords: Unfair competition. Intellectual Property. Trademark law. Keyword advertising. Trademark Infringement

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

OMPI - Organização Mundial de Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial - Lei no 9.279/96

CRFB - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

STJ- Superior Tribunal de Justiça

USPTO – United States Patent and Trademark Office

STF - Supremo Tribunal Federal

DJe- Diário da Justiça Eletrônico

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – Exemplo de marca de Gado no Egito.....	15
Figura 02 – Marca pessoal de mercador, desenvolvida do século XIII ao século XVI.....	16
Figura 03 – Marca figurativa NIKE.....	24
Figura 04 – Marca figurativa APPLE.....	24
Figura 05 – Marca Mista NIKE.....	24
Figura 06 – Imagem da marca tridimensional Toblerone.....	24
Figura 07 – Marca de posição registro nº 1 027 747.....	25
Figura 08 – Funcionamento do serviço Adwords com palavra-chave "Google Ads".....	38
Figura 09 – Funcionamento do serviço Adwords, com palavra-chave "NIKE".....	39

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	12
1 - DIREITO MARCÁRIO E A CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	14
1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO MARCÁRIO	14
1.2 CONTEXTO HISTÓRICO DA MARCA NO BRASIL	18
1.3 RELEVÂNCIA MARCARIA NO CENÁRIO GLOBAL	19
1.4 CONCEITO JURÍDICO E TIPOS DE MARCAS.....	21
1.5 PRINCÍPIOS MARCÁRIOS.....	25
1.6 A CONCORRÊNCIA LEAL E DESLEAL	30
2. SERVIÇO DE LINKS PATROCINADOS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL.	35
2.1. PUBLICIDADE DIGITAL E O DIREITO MARCÁRIO	35
2.2. PLATAFORMAS DE BUSCA (LINKS PATROCINADOS)	37
2.3. O USO DE MARCAS NO SERVIÇO DE LINKS PATROCINADOS E A ANÁLISE DE DESLEALDADE.	40
2.4. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL E O DEVER DE INDENIZAR.....	42
3. CONCLUSÃO	48
REFERÊNCIAS.....	51

INTRODUÇÃO

Em uma sociedade permanentemente transformada pelo advento da tecnologia, o espaço cibernético tornou-se o grande campo de batalha para captação de clientela. A publicidade que antes era ocupava o campo das revistas, jornais e canais televisivos, hoje, vence o desafio de captar a atenção do consumidor entre o rápido intervalo de tempo antes de vídeos nas plataformas digitais, sites ou então, conforme nos aprofundaremos nesse trabalho monográfico, no momento em que um usuário faz uma busca em uma plataforma de pesquisa gratuita.

Nessa perspectiva, para o âmbito das marcas, o surgimento destas tecnologias impacta a forma de entender o "fazer" da publicidade digital. Sob o ponto de vista concorrencial, dada a facilidade, seja esta financeira, temporal ou laborosa, a disputa para que se alcance visibilidade, nunca esteve tão acirrada.

Portanto, não basta que a publicidade seja feita. Torna-se necessário, mais do que nunca, que entre o número reduzido de segundos para captar a atenção do consumidor alvo, seja oferecido o produto ou serviço desejado e, principalmente, que se crie diferenciação entre sua marca e a de terceiros, de modo que assertivamente a publicidade tenha seu fim desejado - qual seja, vender o serviço ou produto oferecido em face da empresa competidora.

No entanto, como veremos adiante, essa necessidade de diferenciação move o campo do marketing em aplicação de recursos para criação de uma marca diferenciada em relação aos seus aspectos sensoriais, visuais, auditivos e em alguns casos, até mesmo olfativos para que uma associação entre sinal distintivo e qualidade seja feita.

Não obstante, tal estratégia de diferenciação, apesar de necessária, é árdua e construída ao longo dos anos no imaginário do consumidor. Dada tal dificuldade, não é incomum a ação de terceiros com intuito de captar consumidores por meio de mecanismos que, em muitos casos, ultrapassam o direito da livre iniciativa e beiram à práticas desleais

Dentre estes mecanismos, o tema a ser investigado relaciona a prática da publicidade digital com o direito marcário concorrencial, sobretudo, no uso de marcas no serviço de venda de palavras-chave por parte das plataformas de busca. Sobretudo, o questionamento que move este trabalho monográfico é: "o uso de marca alheia, por terceiros, no serviço de links patrocinados configura deslealdade?"

Para alcançar a resposta desta pergunta, o presente estudo analisa a doutrina, legislação e jurisprudência referentes a este assunto.

Em paralelo, pretende-se, também, aprofundar o conceito de marca, o histórico de seu surgimento, os princípios que regem o uso dos sinais distintivos, bem como a publicidade e as estratégias adotadas pelas empresas para a utilização de marca alheia no âmbito digital.

Por fim, é importante ressaltar a relevância deste estudo, em vista do potencial lesivo do uso de marcas por meio da utilização do serviço de links patrocinados à luz da legislação nacional marcária.

1 - DIREITO MARCÁRIO E A CONCORRÊNCIA DESLEAL

O objetivo do primeiro capítulo deste trabalho monográfico é apresentar os fundamentos do direito marcário definindo seus elementos essenciais, explorando, inicialmente, o conceito de marca e o contexto histórico de seu surgimento, além de elucidar seus tipos e funções. Em seguida, examinaremos a proteção legal da marca no ordenamento jurídico e, após definir esses parâmetros, abordaremos o conceito de concorrência leal e desleal e suas consequências para o âmbito do sinal distintivo.

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO MARCÁRIO

As marcas são um fenômeno onipresente no cotidiano e permeiam todos os aspectos da nossa vida. A título ilustrativo, se olharmos ao nosso redor, estamos expostos a dezenas de marcas de diferentes segmentos. A marca está presente do início ao fim do nosso dia. Ela está na caneta que usamos para escrever, no computador que trabalhamos, nos alimentos que consumimos, roupas que vestimos e até mesmo nos esportes que assistimos e nos nossos momentos de lazer. Desse modo, torna-se impossível vivenciarmos um dia sem o consumo de alguma marca.

No entanto, para entendermos o conceito de uma marca faz-se necessário compreender a sua origem histórica. Os primeiros vestígios da marca remontam ao período da Antiguidade, cerca de 4.000 anos A.C. quando no surgimento das primeiras civilizações, momento precedente a monetização da economia, a prática de escambo era o método mais efetivo para a subsistência.

Há época, sem a existência de uma moeda que intermediasse as negociações, os comerciantes locais trocavam bens ou serviços e marcavam suas mercadorias indicando a sua origem geográfica e territorial ou em casos de artesãos e tecelões, quem as havia produzido para que fosse atestada a qualidade do produto, de modo que pudesse ser trocado por outro de igual valor e assim a negociação fosse dada de forma justa.

Nessa perspectiva, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou em inglês “WIPO” – World Intellectual Property Organization), nos vestígios

encontrados das primeiras sociedades, no Egito e na Grécia Antiga, acharam-se registros de marcas nas argilas utilizadas para produzir pedras e tijolos, para que em caso de defeito fosse possível responsabilizar o escravo encarregado pela fabricação ou se auferisse a qualidade do produto e também no gado, para assegurar a propriedade do animal e diferenciá-lo dos demais. (ROGERS, 1949)

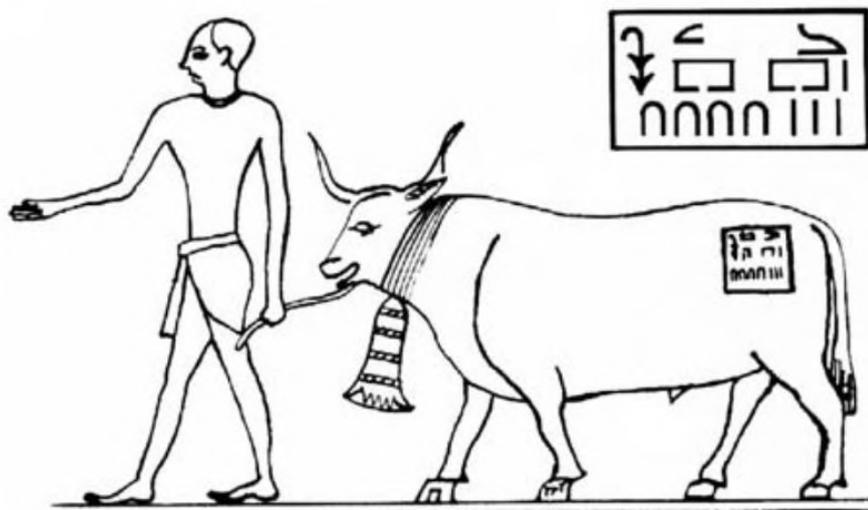


Figura 1 – Marca de Gado no Egito, há 4.000 anos, Per Mollerup (1997, p. 27)

É a partir do século XIII, com o desenvolvimento da sociedade e com a desestruturação do regime feudal e surgimento das primeiras cidades que o comércio adquiriu o mesmo papel econômico e jurídico empregado hoje. Assim, derivada do termo germânico "mark" que à época representava a fronteira, limite territorial ou bandeira que estabelecia o fim de um território, surge a etimologia da palavra "marca".

Consoante ao acima exposto, derivada do termo germânico "mark" que à época representava a fronteira, limite territorial ou bandeira, a expressão "mark" estabelecia o fim de um território. Nesse contexto, surge a etimologia da palavra "marca", sinal distintivo que certificava a região de onde o produto fora produzido, de modo a garantir a diferenciação de uma mercadoria entre as suas concorrentes de outros territórios.

A vista disso, inicialmente, logotipos passaram a ser utilizados por comerciantes com o propósito de identificar logradouros e o ramo do negócio estabelecido, para facilitar a identificação da loja no meio das cidades. Porém com o crescimento

mercantil e a evolução dos meios de transporte, as marcas passaram a ser adotadas para não apenas identificarem a origem regional de um produto, mas também para criar um vínculo entre o produtor e a sua clientela, de modo a gerar reconhecimento por parte do consumidor, fidelizá-lo e garantir o crescimento das vendas.



Figura 2 – Marca pessoal de mercador, desenvolvida do século XIII ao século XVI

Contudo, é apenas com o advento das Revoluções Industriais e com a exponencial expansão mercantil por elas proporcionada, que a marca conquista um status semelhante ao atualmente empregado, pois mais do que identificar quem havia produzido a mercadoria, existia a preocupação em atestar sua padronização e qualidade de modo a vedar sua imitação por terceiros. Para isso, artesãos e tecelões marcavam padronagens específicas e reconhecíveis em seus produtos, e elaboravam cartazes publicitários, criando, assim, a principal característica de uma marca empregada atualmente: a necessidade de detalhar um produto ou serviço para garantir distintividade em comparação às demais.

Seguindo esta perspectiva, segundo Dennis Barbosa (2015, pg. 15), ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar as diferenças entre elas. Mas, quando usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, a marca primordialmente incita ao consumo e/ou valoriza a atividade empresarial do titular.

Nesse aspecto, surge na Europa e na América legislação específica para regular e proteger as marcas, as quais são: a Lei de Marcas e Mercadorias, criada em 1862

na Inglaterra, a Lei Federal da Marca de Comércio nos Estados Unidos da América no ano de 1870 e a Lei para Proteção de Marcas criada na Alemanha nesse mesmo ano.

Contudo, é apenas no ano de 1883, em que a Convenção de Paris (CUP) - da qual o Brasil é signatário - estabelece a proteção de marcas e do nome comercial, além da repressão da concorrência desleal¹ e no ano de 1891 que efetua-se o Acordo de Madri, responsável por ser o pontapé inicial para a criação do Protocolo de Madri de modo a tentar unificar o sistema de proteção de marca no âmbito internacional.

Em 1917 nos Estados Unidos, com a emblemática decisão entre Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., as cortes federais criaram a Doutrina “Aunt Jemima”, que protegia marcas quando estas eram usadas não apenas em tentativa de imitação direta de um mesmo tipo de produto (como por exemplo duas marcas semelhantes vendendo xarope de panqueca), mas também no uso de marcas semelhantes utilizadas em produtos de diversos tipos (no caso em questão, farinha de panqueca vs. xarope de panqueca), que apesar de serem diferentes, por serem produtos alimentícios usados comumente juntos, poderiam levar o consumidor a crer de que se tratava de itens diferentes mas originados de uma mesma fonte ou marca.

Avançando na linha temporal, é no ano de 1946 que o Congresso Americano aprovou o Lanham Act (15 U.S.C. §§ 1051–1127), que definia a proteção das marcas federalmente nos Estados Unidos e garantia a regulação dos registros ao *United States Patent and Trademark Office* (“USPTO”), correspondente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no Brasil (CARRAWAY, 1994, p. 243). Ainda, no ano de 1970 a Organização Mundial de Propriedade Industrial é criada, com sede em Genebra na Suíça e em 1974 se junta a família de organizações da ONU, tornando-se uma agência especializada. (WIPO, 2024)

Por fim, no ano de 1989, o Protocolo de Madri, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é adotado - e aderido pelo Brasil em 2019

¹ Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial, artigo 1º, 2) “a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.”

- permitindo o depósito e registro de marcas em mais de 120 países signatários, por meio de um único depósito com pagamento e formulário efetuado por parte do requerente.

1.2 CONTEXTO HISTÓRICO DA MARCA NO BRASIL

No contexto brasileiro, a consagração do direito positivo relacionado à propriedade intelectual teve um início gradual no ano de 1824, com o estabelecimento da proteção da propriedade das invenções e produções aos seus inventores no texto da Constituição Imperial². Entretanto, nem as marcas ou a concorrência desleal eram contempladas no texto constitucional ou no código penal (criado em 1830). Portanto, os juristas presenciaram dificuldades em encaixar as tentativas de desvio de clientela entre os delitos consagrados. É justamente nesse contexto que, no ano de 1875, surge o caso emblemático do então jurista Ruy Barbosa, que se popularizou como o *Caso da Areia Preta*, ao defender a empresa Meuron & Cia, responsável por produzir o famoso produto *Rapé Areia Preta* vs. a concorrente Moreira & Cia – que em virtude da fama da concorrente, passou a produzir o produto *Rapé Areia Fina*. (BARBOSA, 1889)

Cabe destacar que embora nesta época outros países já estivessem criando aparatos legais para proteção das marcas, e casos similares como o de Ruy serem internacionalmente entendidos como crime, no Brasil estas situações não tipificavam a violação da marca. Dadas as limitações previstas pela Constituição de 1824, o foco à época era a proteção das patentes e portanto, por omissão, não se encaixavam em nenhum delito específico.

Contudo, embora o emblemático jurista tenha perdido a causa da cliente Meuron & Cia, em vista do entendimento internacional já consolidado sobre o assunto, o caso gerou positiva repercussão e fomentou o surgimento do decreto nº 2.682 de outubro de 1875, por meio do qual marcas passaram a ter proteção nas juntas comerciais

² Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Cíveis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império [...]. XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio

regionais e regulou o direito do fabricante e do negociante, de marcas os produtos de sua manufatura e comércio, gerando a criminalização das violações de marcas³.

É apenas no ano de 1887 após a aprovação da 2ª Lei de Marcas Brasileira (decreto nº 3.346, de 14 de outubro), em observância a CUP de 1883 e em seguida no ano de 1904 decreto nº 1.236 com a 3ª Lei de Marcas Brasileira, que visava complementar pontos omissos da segunda lei que ocorreu um aprofundamento na proteção das marcas. No entanto, somente com o surgimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI que reforçou-se a repressão à concorrência desleal.

Em sequência cronológica, em 1970 o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é criado por meio da lei n. 5.648 (de 11 de dezembro), autarquia federal criado com a finalidade de, nos termos do artigo primeiro desta lei, "executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial (...) e pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial" (BRASIL, 1970).

Posteriormente, com a adesão ao acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), incorporado no ordenamento brasileiro por meio do decreto nº 1.355 de 1994, em 1996 surge a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), responsável, segundo Marco Antonio de Oliveira (2020, p. 11), introduzir a cláusula finalística da propriedade industrial prevista na Constituição de 1988 e inserir ao lado dela, no inciso V do art. 2º, o entendimento de que a proteção aos direitos industriais efetua-se mediante a repressão à concorrência desleal.⁴.

1.3 RELEVÂNCIA MARCARIA NO CENÁRIO GLOBAL

³Conforme Decreto nº 2.682 de 1875, "Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio [...]. Art. 6. Será punido com prisão simples de um a seis meses e multa de 5 a 20% do dano causado ou que se poderia causar: I- o que contrafizer qualquer marca industrial ou de comércio, devidamente registrada no tribunal ou conservadoria do comércio; II - o que usar de marcas contrafeitas; III - o que dolosamente aplicar nos produtos de sua manufatura ou nos objetos de seu comércio marcas pertencentes a outros; IV- o que vender ou expuser à venda produtos revestidos de marcas contrafeitas ou sub-repetidamente obtidas, sabendo que o eram

Como previamente exposto, após este breve panorama cronológico da história do desenvolvimento marcário, percebemos que sua evolução acompanha todos os célebres marcos históricos e temporais. Entretanto, apesar de marca possuir notória relevância antes do surgimento do capitalismo, é a partir deste, com sua base no direito à propriedade privada e no acúmulo de capital que o conceito de marca torna-se o atualmente compreendido, exercendo funções diversas às antigamente empregadas, como as funções econômica e publicitária, tornando-se um importante instrumento de comércio e concorrência.(CARVALHO, 2009).

Nessa perspectiva, a marca tornou-se um bem imaterial para além do produto ou serviço vendido, sobretudo quando percebemos o vínculo de relacionamento criado com o consumidor. Assim, a marca estabelece uma troca intangível entre o consumidor e o produto da empresa, sendo o produto, o objeto fabricado pela empresa, e a marca aquilo que é devidamente comprado pelo consumidor. (TAVARES, 1998).

Na era da tecnologia e da comunicação, se analisarmos por exemplo a marca **STARBUCKS**, percebemos que seu valor intrínseco vai além dos seus 60.7 bilhões de dólares ou então da **NIKE**, com seus 29.9 bilhões (VISUAL CAPITALIST, 2023), por vendas, respectivamente, de bebidas ou de objetos esportivos, uma vez que perpassa a objeto fabricado pela empresa em si, alcança a venda de um modo de vida e por fim, atinge um patamar em que valor se encontra na própria marca por si só, tornando-se um bem imaterial intangível.

Nesse sentido, a título ilustrativo para melhor exemplificarmos a intrinsecabilidade do valor de uma marca, podemos citar o caso da CHANEL, que apesar de valer no ano de 2023 aproximadamente 19.9 bilhões de dólares, não conseguimos apontar um produto específico que unicamente dê o valor a marca. O fato é que sabemos sim, que a Chanel vende produtos de luxo, como por exemplo bolsas, calçados e perfumes. No entanto, dada a notoriedade da marca, notamos a diversidade nos ramos de venda de produtos. Pouco importa se ela estampa bolsas, panos para o estofado do seu carro, roupas para pets ou maquiagens, pois a marca Chanel, por si só, é o bem mais valioso da empresa, obtendo lucro, portanto, no ramo

em que tentar se inserir, tendo em vista que cria no imaginário do consumidor uma associação com qualidade e valor agregado à marca, independente do produto. (BRAND FINANCE, 2023).

Por fim, em observância à importância do valor da marca, surge a necessidade de proteção deste bem imaterial, ou seja, é necessário que além do objeto vendido, a própria marca, por si só, venha ser protegida do uso indevido por terceiros. Para tanto, tal como no caso notório do jurista Ruy Barbosa previamente narrado no ponto 1.2 deste trabalho, necessita-se da definição jurídica e principiológica da marca, bem como da sua proteção por um aparato legislativo que a proteja, o qual veremos a seguir.

1.4 CONCEITO JURÍDICO E TIPOS DE MARCAS

Segundo o Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem específica de produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de um sinal exclusivo com o objetivo de facilitar a comunicação com o consumidor, de modo que este possa criar em seu imaginário associação a um serviço ou produto de qualidade específica, instaurando assim, uma preferência ou diferenciação das demais ofertas e serviços no mercado. (INPI, 2023).

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) estabelece o conceito de jurídico da marca em seu artigo 122 e complementa essa definição com o artigo 124, XIX, os quais vejamos:

Art. 122 – “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

Art. 124 – “(...) para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”

Não obstante, dada a sua importância para o ordenamento jurídico, a Constituição Federal também dispõe entre os direitos fundamentais a respeito das marcas:

Art. 5º [...] Inciso 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

Corroborando com este entendimento, o artigo 15.1 do Acordo Trips – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, que para o português se traduz como acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – (1994) estabelece uma definição de âmbito internacional para o conceito de marca:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis

Baseados na definição apresentada pelo INPI, CHAVANNE e BURST (1998) definem marcas como "os meios fonéticos ou visuais que permitem os clientes a reconhecer produtos, serviços ou estabelecimentos que se destinam e para distingui-los dos produtos, serviços ou estabelecimentos similares".

Já nas palavras de Dennis Barbosa (2010), as marcas seriam sinais distintivos, apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Sujeitas a registro, seriam propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca.

No entanto, a partir do depósito haveria uma expectativa de direito, suscetível inclusive de proteção possessória. Seria ainda, inescapavelmente um signo que às vezes seguiria as normas de direito, mas sempre as de semiologia, criada com o intuito de resguardar o investimento na criação da imagem na atividade empresarial, sendo sempre usada, portanto, como pretexto de expansão de poder. (BARBOSA, 2024)

Nesse contexto, Barbosa (2006) afirma que sob a ótica da perspectiva privada e do agente econômico atuante no mercado o desejo de toda empresa seria tornar-se monopolista sem a necessidade de preocupação com a concorrência. Desse modo, depreende-se que seria em vista dessa necessidade de se diferenciar e garantir reconhecimento do consumidor que as empresas se utilizam das marcas para alcançar notoriedade entre seus competidores, incitando o consumo e valorizar a atividade empresarial do titular, possuindo assim, três objetos simultâneos: *econômico, jurídico e semiológico*. Ainda, a respeito do conceito e função, Barbosa (2010) complementa que a marca, existe em si mesmo, apresentando um valor autônomo, independente, podendo ser vendida, transferida, licenciada, sem apresentar vínculo a um produto qualitativamente definido.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI (2023), estas podem ser classificadas graficamente entre as seguintes modalidades: nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posição.

Em primeira análise, a marca nominativa, segundo o INPI (2023), corresponderia ao "sinal constituído por uma ou mais palavra no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa". Como por exemplo, a marca **NIKE** ou **APPLE**.

Por sua vez, as marcas figurativas são entendidas, segundo o manual de marcas do INPI (2023) como:

Sinal distintivo, constituído por desenhos, imagens, figuras e/ou símbolos. Também podem ser a forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo. Além de também poderem ser constituídas por palavras compostas por letras de alfabetos distintos, como o hebraico, árabe, ou ideogramas como o japonês e chinês.

A título exemplificativo, as marcas abaixo enquadram-se nesta conceituação:

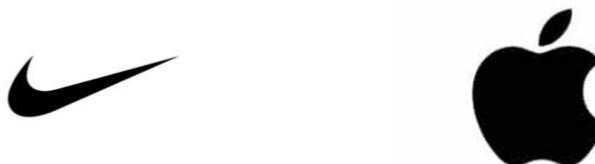


Figura 3 e 4 – marcas figurativas (Nike e Apple)

Em relação às marcas mistas, estas são "os sinais que combinam tanto os elementos nominativos quanto os figurativos" (INPI, 2023). Também podem ser consideradas como mistas, segundo INPI (2023) "os elementos nominativos que possuem grafia apresentada sob forma fantasiosa ou estilizada", conforme exemplificado abaixo:



Figura 5 – marca mista

Ainda, assim define o INPI (2023) a respeito das marcas tridimensionais, conforme também demonstrado abaixo:

Sinais constituídos pela forma plástica distintiva em si, capazes de individualizar os produtos ou serviços a que se aplicam. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico."



Figura 6 – marca tridimensional

Por fim, as marcas de posição, recentemente reguladas pelo INPI (2023), podem ser definidas como "àquelas formadas pela aplicação de um sinal em posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins", conforme a seguinte imagem exemplificativa:

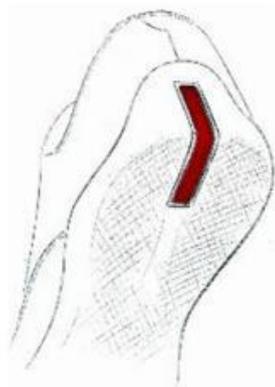


Figura 7 – marca de posição, registro nº 1 027 747⁵

1.5 PRINCÍPIOS MARCÁRIOS

O Brasil é um dos grandes líderes mundiais no registro de marcas. Segundo relatório dos boletins mensais do INPI referente ao ano de 2023, apenas no nosso país os depósitos de marcas somaram 402.460. Assim, não obstante as classificações previamente apresentadas no ponto anterior deste trabalho, dada a quantidade de registros no Brasil e a concorrência entre estes, o mero uso de uma marca não é suficiente para constituir proteção de direito de uso absoluto e exclusivo para a mesma.

Destaca-se também que não são todas as marcas utilizadas no Brasil que se encontram registradas no Instituto. Assim, de modo a evitar a colisão do uso de marcas similares e concorrentes é necessária a conformidade com os principais princípios que orientam o direito marcário: o sistema atributivo, o princípio de territorialidade, distintividade e especialidade.

⁵ Marca de posição concedida pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, registro nº 1 027 747

Em primeira análise, o sistema atributivo e princípio de territorialidade são ambos definidos pelo artigo 129 da LPI (BRASIL, 1996), o qual dita: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”. Nota-se que na primeira parte deste artigo a lei dispõe sobre a necessidade do registro validamente expedido pelo INPI para que seja adquirido o direito à propriedade de uma marca. Tal obrigatoriedade configura-se justamente no sistema atributivo. Em referência a esta necessidade de registro discorre Denis Borges Barbosa (2010, p. 624) a respeito da marca:

A marca é um símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença de dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a aproabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

Em referência ao artigo 129 (BRASIL, 1996), a lei infraconstitucional estabelece de forma clara a necessidade de um procedimento de registro de marca para que esta esteja protegida. Segundo o estabelecido pelo procedimento administrativo de marcas derivado da LPI, o pedido deve ser feito em referência a um único sinal distintivo e uma única classe, possuindo obrigatoriamente a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços contendo o requerimento, procuração e documentação específica para cada tipo de marca para para que ele seja submetida a exame formal (BARBOSA, 2010).

Não encontrando conflitos de anterioridade de marcas com sinais similares, de modo a evitar conflitos, após o pedido, realiza-se o exame formal, verificando formalidades como preenchimento correto de formulário e pagamento do registro. Em seguida, publica-se o pedido da Revista de Propriedade Industrial (RPI) e abre-se o prazo de oposição de terceiros, que dura 60 dias. Atendendo às formalidades, o pedido é devidamente deferido e após pagamento de taxa específica, o certificado de registro é emitido, ficando válido pelo período de 10 (dez) anos com a possibilidade de renovação. (PEREIRA; CONCEIÇÃO, 2018).

Para além do procedimento, o INPI destaca em seu manual que "o princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade" (INPI, 2023). Assim, diferente dos sistemas adotados em outros países signatários do Acordo Trips, o que define a atribuição do direito à marca é justamente o procedimento de registro de marca em conformidade com a LPI/96.

Contudo, o sistema atributivo não pode ser analisado de forma deslocada aos outros princípios marcários, tendo em vista que o próprio procedimento de registro da marca necessita observar conformidade com os demais preceitos. Assim, a respeito do princípio da territorialidade, nas palavras de BIREMBAUM e GOYANE (2005, p. 52), assim este se define:

Outro princípio que informa o direito marcário é o da territorialidade, segundo a proteção conferida pelo registro de uma marca fica limitada ao território de onde se deu o registro. De modo que a falta de registro de uma marca em determinado país faz, a princípio, com que seu titular careça do direito de uso exclusivo da sua marca, e da proteção que daí advém, no país em que não tenha obtido o registro.

Outro importante ponto a respeito do sistema atributivo refere-se ao resultado do registro, que, segundo a doutrina de Cerqueira (2010). em seu Tratado Internacional de marca, podem ser elencados do seguinte modo: (i) o direito exclusivo de utilização da marca para fins referentes ao registro, (ii) o direito de empregar os métodos legais para impedir a utilização de marca idêntica ou semelhante, para os mesmos fins, por terceiros, (iii) o direito de anular o registro de marca idêntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim e (iv) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso.

Já o INPI em seu manual de marcas, para explicar o princípio da territorialidade se utiliza de parte do próprio texto legal da LPI, com base no artigo 129 (BRASIL, 1996), que define: "a propriedade da marca adquire-se (...) sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional". Em outras palavras, o Estado confere proteção para marca registrada, reconhecendo o direito de exclusividade de

forma restrita aos limites territoriais do país. Tal restrição confere ao detentor da marca a segurança de que outra marca similar e colidente com a sua não possa ser usada dentro do território nacional, ainda que em estados distantes, mas dentro dos nossos limites territoriais. Ainda, é importante destacar que a proteção conferida a este direito não se estende para além das fronteiras territoriais, ou seja, em outros países. Para que seja possível, é necessário observar a legislação específica do país em que se deseja efetuar o registro.

Em conformidade a este panorama dispõe o artigo 6º da Convenção da União de Paris de 1983:

Art. 6º (1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábricas ou de comércio serão determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional. (2) Não poderá, todavia, ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem. (3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem.

Contudo, o sistema atributivo e o princípio da territorialidade que garantem a validade da marca não podem ser analisados de forma deslocada dos demais princípios. Desse modo, cabe a análise do terceiro preceito, o da distintividade, o qual aparece no texto do artigo 15 do Acordo TRIPS (1994), que estabelece:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Corroborando com o acordo, o 122 da LPI (BRASIL, 1996) expõe: "são suscetíveis de registro como marcas os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais". Desse modo, em observância aos textos legais, sobretudo a expressão "sinais distintivos visualmente perceptíveis" conceitua o INPI (2023):

"O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição."

Consoante como o acima exposto, CHAVANNE e BURST (1998) analisam a capacidade distintiva como oriunda da necessidade de uma marca identificar o produto e o serviço entre produtos ou serviços do mesmo tipo oferecidos pelos concorrentes, sendo condição primordial para a validade da marca.

Em síntese, o princípio da distintividade serve como mais uma das camadas primordiais de proteção de um sinal distintivo frente à concorrência que o mesmo enfrenta com outras marcas, sejam elas ou não do mesmo ramo de competição. A capacidade de distinção reduz a confusão e a possibilidade de comparação por parte do consumidor. Desse modo, uma marca mais distinta é uma marca mais forte ao se destacar entre as demais.

Por fim, concomitante com os demais princípios, pontua-se o da especialidade, que se refere à delimitação do direito de uso exclusivo de uma marca ao restringi-la ao campo de atividade em que esta se insere. Em outras palavras, a proteção concedida não é ilimitada e recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente apenas, de modo a facilitar a distinção de outros idênticos ou similares, de origem e ramos de atuação diversa. Nesse sentido, defende Gama Cerqueira (1982, p. 779):

Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à *novidade*. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

Importante frisar que, conforme estabelecido pelo § 1º do artigo 128 da LPI (BRASIL, 1996), o registro de marca só pode ser requerido relativo à atividade

exercida efetiva e licitamente.⁶ Nota-se que o Brasil segue o estipulado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), que em 1957 determinou a Classificação de Nice (abreviada como NCL), responsável por diferenciar bens e serviços dentro de um esquema de classificação referente às atividades comerciais. Desse modo, as marcas ao serem registradas são encaixadas dentro das 45 classes (34 classes de produtos e 11 de serviços) e podem ser usadas de modo exclusivo dentro destas. Nessa perspectiva, a respeito da especialidade, Barbosa (2002, p. 01) aponta:

Um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: 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. “Stradivarius”, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.

Por fim, cabe ressaltar que apesar da delimitação imposta pelas NCLs, esta não é absoluta. Segundo entendimento do STJ, o princípio da especialidade e as Classificações de Nice não se esgotariam na classe na qual se encontra registrado o bem jurídico, uma vez que a exclusividade seria em relação aos produtos e serviços e não especificamente referente à classe.⁷

1.6 A CONCORRÊNCIA LEAL E DESLEAL

Conforme evidenciado, o acréscimo significativo no volume de registros de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem movimentado a indústria marcária. Com proliferação de marcas no mesmo setor, há a intensificação da competição entre elas e é justamente sob a ótica da necessidade de competição que a Constituição Federal estabelece o direito de empreender.

⁶ Conforme o artigo 128: “Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.

⁷ Foram analisados os seguintes julgados: STJ, RHC 37/SP, 5ª Turma, rel. Min. Costa Lima, j. 02.08.1989, RSTJ 5/158; REsp 1.340.933/SP, 3ª Turma, rel. Min. Paulo Sanseverino, j. 10.03.2015; REsp 949.514-RJ, 3ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 04.10.2007; REsp 284.742/SP, 3ª Turma, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.08.2001; REsp 38.827, 4ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro, j. 24.10.1995

Sob este aspecto, a livre iniciativa é o princípio fundamental, baseado na ordem econômica, que respalda o direito de qualquer indivíduo ou entidade privada a seguir seus próprios interesses e estratégias para, de forma autônoma, gerar lucro e expansão no mercado em que se inserem. Ou seja, é a liberdade de empreender, investir e se autogerir, conforme os objetivos individuais de cada um, desde que se observe as permissões legais. Nessa perspectiva, assim prevê a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988):

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 (...) é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Tocante a este assunto, Schieber (1966) define que a liberdade de iniciativa de uns nos limites não prejudica igual liberdade de iniciativa de outros e, sobretudo, nos limites em que a liberdade individual não constitui um atentado contra o bem comum de todos e, portanto, deve ser protegida para assegurar a liberdade econômica.

Por sua vez, a concorrência leal, para Barbosa (2010) é derivada da livre iniciativa, e conceitua-se como a disputa entre agentes econômicos distintos, por serviços ou produtos que desempenhem as atividades de um mesmo serviço ou produto ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si, ao mesmo tempo e dentro de um mesmo mercado geográfico, onde há a disputa de manutenção. O mesmo complementa que "não há ilícito no dano que faz um concorrente a outro, na estrita obediência das regras do jogo competitivo" (BARBOSA, 2010, p. 245). Nesta mesma seara, nas palavras de João da Gama Cerqueira (1978, p. 278):

"Quando essa luta (entre marcas) se desenvolve normalmente, empregando os concorrentes as suas próprias forças econômicas e os seus recursos e meios pessoais para formar a sua clientela, ainda que prejudiquem os negócios de seus competidores a concorrência considera-se lícita"

Desse modo, trata-se de uma prática benéfica ao consumidor, quando múltiplas marcas em caráter distintivo competem em um mesmo segmento marcário, mesmo se estas concorrentes façam dano a outra marca, quando estritamente encontrarem-

se respeitando as estipulações legais, ou seja, de forma legítima.

Cabe a menção também, em relação a seara da lealdade, a possibilidade de existência de duas marcas idênticas, porém em ramos de atuação diferentes. Segundo a doutrina de Barbosa este caso define-se como uso honesto e concorrente. A título exemplificativo, se a marca fictícia MB, devidamente registrada, vende produtos de culinária, é possível que esta coexista com a marca fictícia MB, igualmente registrada, que venda produtos de esporte, desde que ambas estejam pautadas na boa fé. Em observância a este contexto concorrencial, Barbosa (2010, p. 557) dispõe:

Muitas vezes duas ou mais pessoas iniciam e continuam a usar a mesma marca, e assim prosseguem por anos, às vezes décadas. E o fazem honestamente, sem concorrerem, pois, atuando em mercados diversos, e sempre sem má fé no uso concorrente. O direito de marcas denomina esse fenômeno uso honesto concorrente. Outros direitos consagram esse uso concorrente e honesto em texto legal explícito; outros sistemas – como o nosso – desenvolvem por via dos precedentes judiciais um estatuto compatível com a boa fé e a construção do fundo de comércio, que é exercício de propriedade em conformidade com sua função social.

Contudo, embora o direito de concorrer e da livre iniciativa sejam positivos e possuam previsão no texto constitucional e defesa doutrinária, há também a concorrência de caráter desleal, que ocorre quando as marcas competidoras se utilizam de má fé para captação de clientela. Em outras palavras, há o abuso do direito, conforme defende Cerqueira (1978, p. 279):

"A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social."

A prática da concorrência desleal é vedada no artigo 10 da CUP, bem como na Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996, na qual o artigo 195 apresenta as

hipóteses desse mecanismo e a pena para quem comete este crime⁸, conforme lê-se abaixo:

"Comete crime de concorrência desleal quem: 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."

Não obstante, a proteção contra a concorrência desleal também encontra-se prevista no código de defesa do consumidor – Lei nº8.078/90 (BRASIL, 1990) onde o artigo 4º, inciso VI, estabelece "coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal (...) que possam causar prejuízos aos consumidores".

Em suma, a concorrência desleal não é apenas o simples ato de tentativa de captura de clientela, pois isto é permitido e incentivado dentro o contexto da ordem econômica. Caso fosse considerado ilícito, todas as práticas para angariar lucro no âmbito das marcas seria considerado desleal. Entretanto, a presença da má-fé somada à concorrência na conquista dos clientes constitui a deslealdade.

Tocante à esta definição, Pontes de Miranda (1956, p. 278) identifica a concorrência desleal como "o ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, ou somente gerador de pretensão à abstenção ou indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende a de outrem no plano da livre concorrência."⁹

Para a doutrina de João da Gama. (1978), podemos definir a concorrência desleal entre duas modalidades: a específica e a genérica. A primeira, específica, refere-se à concorrência desleal que ocorre em virtude de certos atos, graves, cuja lei classifica como crime e, portanto, podem ser punidos em observância das leis

⁸ O artigo 195 estipula pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa para quem comete crime de concorrência desleal.

especiais (exposto no artigo 195 da LPI). No entanto, a segunda, refere-se às práticas que não encontram previsão no texto legal e, portanto, caindo sob o domínio do direito comum e resultam em sanção civil, conforme previsto pelos artigos 207, 208 e, mais especificamente, o 209 da LPI (BRASIL, 1996), o qual vejamos:

Art. 209. 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.

Por fim, menciona-se, ainda, o instituto da concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário, respectivamente. Em primeiro lugar, nota-se que a primeira ocorre dentro da seara da concorrência desleal, contudo se difere no modo sutil em que ocorre, valendo-se de "inspiração" para que a semelhança cause confusão ao consumidor. Sob esta ótica, para a doutrina de Gusmão (1993, p. 03), a concorrência parasitária pode ser entendida como:

A concorrência parasitária consiste na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente.

O aproveitamento parasitário, contudo, difere da concorrência em vista do afastamento da confusão. Neste caso, o cerne da questão refere-se a economia de esforço, seja ele monetário, laboral ou intelectual, que culmina no enriquecimento sem causa, mesmo que o agente lesionado encontre-se em ramo comercial diverso. Segundo Barbosa (2010, p. 280), este pode ser exemplificado como "o uso de uma marca conhecida num campo em que o titular jamais o fez (...) o novo usuário estaria tomando de outro agente econômico (que não é seu concorrente) um valor atrativo de clientela para cuja formação não contribuiu."

2. SERVIÇO DE LINKS PATROCINADOS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL.

O objetivo do segundo capítulo deste trabalho monográfico é apresentar a publicidade digital como um instrumento de utilização e promoção das marcas, examinando o serviço de link patrocinado e suas consequências para o direito marcário. Ainda, será apontado o instituto da concorrência leal e suas diferenças com o aproveitamento parasitário e a relação destes conceitos com o serviço de links patrocinados.

2.1. PUBLICIDADE DIGITAL E O DIREITO MARCÁRIO

Com a evolução e aprimoramento das tecnologias, a forma de relacionamento entre as empresas e o consumidor foi permanentemente transformada. Inicialmente, as divulgações para vendas de produtos e serviços passavam por diversas etapas para chegar ao consumidor. Hoje o cenário encontra-se alterado.

Antigamente, a divulgação das marcas era feita nas redes televisivas ou então nos jornais e revistas físicos. Assim, por exemplo, estudava-se o horário específico para a divulgação de um produto nos canais de televisão, selecionando o momento oportuno em que o público-alvo estaria potencialmente suscetível àquela divulgação, como o horário de um programa jornalístico de grande audiência ou uma novela em repercussão. Nesse mesmo raciocínio, significativa era a importância em comprar o espaço publicitário em revistas e jornais impressos, principalmente nas primeiras páginas.

Percebe-se, assim, o dispendioso processo para que uma marca fosse divulgada. Apenas aqueles dispostos a investir tempo e capital conseguiam a divulgação almejada. Entretanto, com o advento da internet e das novas tecnologias a forma de elaboração publicitária foi permanentemente transformada.

A divulgação que antes era morosa, hoje consegue ser feita em questão de instantes, através de um clique. A título ilustrativo, previamente, o anúncio de uma marca de produtos de cozinha seria feito em uma revista de culinária ao invés de em uma revista de automóveis, de modo a captar o que se esperava ser um público

potencialmente mais interessado pela marca. No entanto, embora hoje a lógica continue similar, a forma como esta divulgação é feita encontra-se completamente diversa.

Desse modo, o que antes tratava-se de comunicação em massa, hoje é individual e direta, de forma que não existe restrição temporal ou física para que uma marca seja divulgada, pois com um clique, independente de onde o cliente se encontra, essa publicidade pode ser realizada.

Assim, as estratégias publicitárias se transformam de forma concomitante aos avanços tecnológicos. Com a captação de dados pessoais e a possibilidade de auferir o tempo de permanência em determinada página, o marketing que antes era feito de forma verticalizada hoje é ampla e horizontal, em que os anúncios são selecionados especificamente para cada perfil de consumidor, de acordo com o que se busca nas redes. Ou seja, é possível canalizar para que os anúncios sejam vistos por quem potencialmente gostaria de vê-los, ou então, para aqueles que utilizam sites de pesquisa, objeto cerne deste trabalho monográfico.

A respeito da adaptabilidade da publicidade, define KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN (2017, p. 12):

[...] o marketing deve se adaptar à natureza mutável dos caminhos do consumidor na economia digital. O papel dos profissionais de marketing é guiar os clientes por sua jornada desde o estágio de assimilação até se tornarem advogados (defensores ou embaixadores) da marca.

Nessa perspectiva, a crescente demanda e a expansão de oportunidades para o ramo da publicidade digital das marcas têm atraído um número significativo de participantes que anteriormente não encontravam viabilidade para divulgação. Embora esse cenário positivo tenha contribuído para maior exposição, é importante considerar que o aumento concomitante no volume de publicidades digitais trouxe consigo um acréscimo esperado no nível de concorrência. No entanto, é fundamental observar que nem sempre essa competição se configura como benéfica para os detentores de marcas, podendo, por vezes, transparecer deslealdade na disputa, conforme veremos nos próximos pontos deste capítulo.

2.2. PLATAFORMAS DE BUSCA (LINKS PATROCINADOS)

Conforme evidenciado anteriormente, congruente à evolução da publicidade digital, surgem muitas estratégias de crescimento marcário e são infinitas as possibilidades de espaços para que o anúncio seja realizado no âmbito da tecnologia. Assim, dado o aumento do marketing e da facilidade para que o mesmo seja feito, surge o desafio para os anunciantes em potencializar esse serviço, uma vez que é inútil o esforço depreendido se este não encontrar resultado na captação de clientela e, portanto, ser ineficaz.

Importante destacar, também, que o modo de busca por produtos ou serviços foi atualizado com o advento da internet. Basicamente, com o avanço da tecnologia, surgem as plataformas de busca como Google, Yahoo e Bing, os quais se utilizam de programas de software. Estes, conhecidos como rastreadores de Web, executam tarefas automatizadas de monitoramento de sites e indexação das informações na base de dados de cada empresa.

No caso do Google – o qual nos ateremos neste objeto de pesquisa –, por exemplo, segundo o Statistica (2024), utiliza-se o software conhecido como Googlebot (também chamado de crawler ou spider), que processa as informações em três etapas: *rastreamento* (1), onde o Google faz download de textos, imagens e vídeos de página encontradas em toda a internet, *indexação* (2), em que essas informações coletadas são analisadas e as armazenadas no banco de dados, e por fim, a etapa de *exibição dos resultados da pesquisa* (3), quando o Google retorna as informações armazenadas ao usuário em ordem de relevância e prioridade no momento em que este faz uma pesquisa. (GOOGLE, 2024)

Para fins deste trabalho monográfico nos ateremos à última etapa narrada, onde exhibe-se os resultados das pesquisas. Nessa perspectiva, com a organização das informações apresentadas ao usuário em ordem de relevância, surge a indagação que criou o serviço Google Adwords: *o que aconteceria se além dos mecanismos orgânicos já implementados, acrescentarmos no momento da busca um espaço destacado para publicidade?*

Desse modo, surge o serviço de links patrocinados (*keyword advertising*), que segundo dados informados em relatório da Alphabet (2023), faturou apenas no ano de 2023 aproximadamente 237 milhões de dólares¹⁰.

Nessa perspectiva, o serviço se baseia na compra de palavras-chave por parte dos anunciantes para que, quando um indivíduo realize uma busca gratuitamente no site, tenha o contato, primeiramente, com o link patrocinado e em seguida, com os resultados orgânicos da busca, elencados de acordo com a relevância.

Segundo o manual da Google (2024), palavras-chave podem ser definidas como "frases que o anunciante escolhe para determinar quando e onde o anúncio pode ser exibido". Ainda, a empresa explica que é feita uma correspondência de palavras-chave com os termos que os usuários pesquisam ou o próprio conteúdo da Web que o usuário visualizam. Quando a escolha das palavras é estritamente relacionada aos anúncios, há o alcance de clientes que pesquisam o que a empresa anunciante oferece. Vê-se abaixo duas capturas de tela onde, a título exemplificativo a palavra-chave "google ads" e a marca "Nike" são pesquisada e a palavra "*patrocinado*" aparece em negrito para indicar a publicidade em questão:

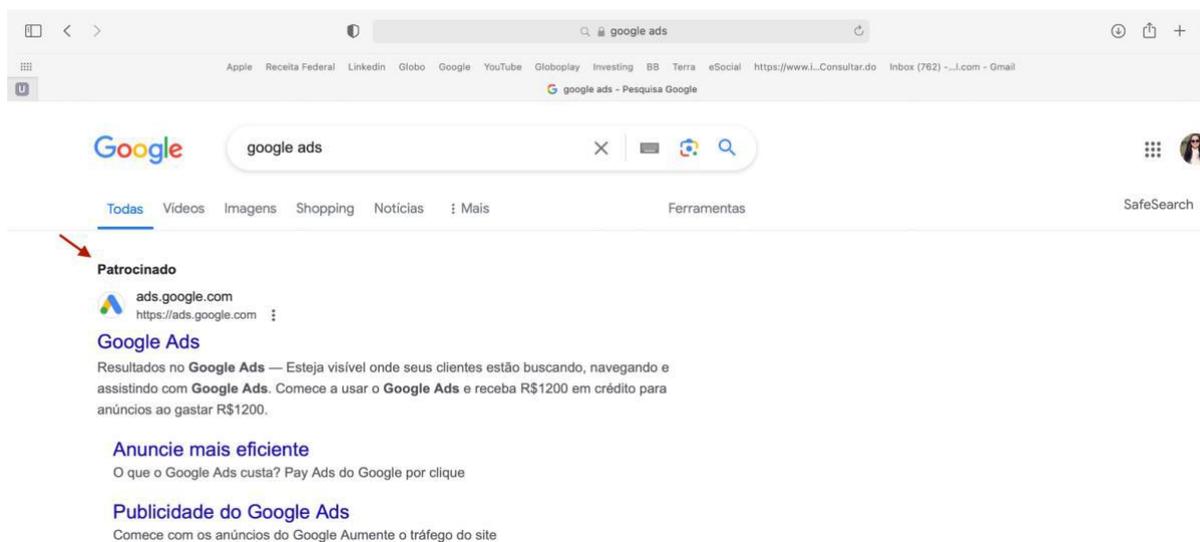


Figura 8 – Captura de tela exemplificativa do funcionamento do serviço Adwords, quando pesquisada palavra-chave "Google Ads"

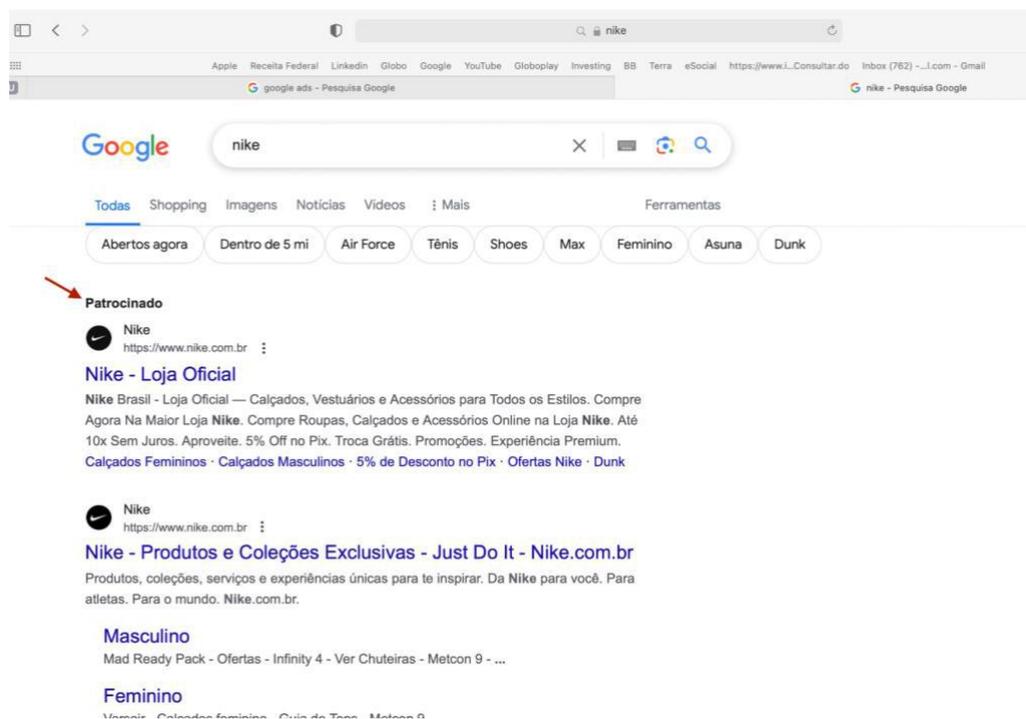


Figura 9 – Captura de tela exemplificativa do funcionamento do serviço Adwords, quando pesquisada palavra-chave "Nike"

Neste contexto, a compra das palavras-chave ocorre por meio de leilão, onde, dependendo da quantidade de anunciantes e da qualidade dos termos, um valor específico é elencado. A qualidade das palavras-chave é determinada seguindo o índice de qualidade do google, que as pontua observando a relevância do anúncio, a qualidade do site destino e a quantidade esperada de cliques no link patrocinado. O custo do anúncio é inversamente proporcional à qualidade da palavra-chave, o que é dizer, "quanto melhor a pontuação na pesquisa, menor o custo para anunciar". Apesar do leilão, a cobrança dos links ocorre por meio do Sistema Pay Per Click (PPC), ou seja, apenas há o pagamento quando o link patrocinado é acessado (GOOGLE, 2024).

Outro ponto relevante a ser discutido é o conceito da palavra-chave negativa, que opera do mesmo modo que as demais previamente descritas, contudo, com o diferencial de que estas servem para ocultar o anúncio em caso de pesquisa de expressão específica na plataforma de busca, de modo que não haja associação entre o termo a ser evitado e o produto ou serviço comumente divulgado. Desse modo, por exemplo, caso a marca fictícia M, do ramo de calçados desejasse se utilizar do serviço de correspondência negativa, anunciaria seu produto com a palavra-chave negativa

"calçado ruim", para que, caso um usuário faça a busca na plataforma de pesquisa, sua marca não apareça como resultado.

2.3. O USO DE MARCAS NO SERVIÇO DE LINKS PATROCINADOS E A ANÁLISE DE DESLEALDADE.

No tocante ao direito marcário, as plataformas de busca, provedoras do serviço de links patrocinados incentivam as empresas a se utilizarem deste mecanismo para disseminação e impulsionamento da marca, o qual é, nas palavras do manual do Google, "uma forma de divulgação, para aumentar o alcance e engajamento da marca, mostrando-a para mais pessoas" (GOOGLE, 2024).

Dessa forma, a utilização de marca própria nesta modalidade de anúncio é lícita, sobretudo se a analisarmos sob a ótica da publicidade competitiva e da livre iniciativa, defendida pela Constituição Federativa de 1988 (BRASIL, 1988). Sob esta perspectiva, elabora Cerqueira a respeito do direito de uso da marca: "O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro compreende (...) c) o direito de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com ele, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda."

No entanto, nos deparamos com uma segunda hipótese a ser analisada, o uso de marca alheia no serviço de links patrocinados por parte de terceiros. Esta conjectura merece destaque uma vez que nem todos se utilizam do serviço de palavras-chave de forma honesta. Assim, é lícito o uso de marcas nestas plataformas de busca.

Contudo, o uso de uma marca sob a qual não se detém direitos, ou seja, uma marca terceira, como palavra-chave para vincular anúncio de website, produto ou serviço, pode ser entendida como concorrência desleal, tendo em vista que ultrapassa as atitudes esperadas de uma publicidade comum (como a compra da palavra-chave da própria marca), ao se utilizar de marca de outrem.

Exemplificativamente, esta situação pode ser entendida quando uma marca

fictícia AB, que vende copos descartáveis, se apodera da palavra-chave contendo o nome da marca fictícia WYZ, que encontra-se no mesmo ramo comercial. Desse modo, quando um consumidor buscar pela "marca WYZ" nas plataformas de busca gratuitas, o anúncio que imediatamente aparece se refere a marca AB, sua concorrente.

Portanto, percebemos que há uma linha tênue entre a competição pautada na licitude e o seu princípio adverso. Nessa linha de entendimento, Barbosa (2010, p. 259) define: "o que venha a ser lealdade ou deslealdade na concorrência resulta da conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado".

Não obstante, de modo a concluir este argumento, Fábio Ulhoa Coelho (2015, p. 475) argumenta:

Vale lembrar que o ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade, uma vez que ambos objetivam a clientela alheia. **A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade.** Dessa forma, [...] a concorrência desleal não diz respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas a utilização daqueles que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos.

Sob esta perspectiva, é mister dizer que há deslealdade nesta situação específica de concorrência, uma vez que não apenas causa o desvio da clientela almejada, mas também cria empecilhos para que a verdadeira detentora dos direitos possa comprar a palavra-chave que contém a modalidade nominativa de sua marca, segundo entendimento do voto do ministro Luís Felipe Salomão, no Recurso Especial n. 1.937.989/SP (BRASIL, 2022). Como o serviço oferecido pelas plataformas de busca funciona em modalidade de leilão, o uso de marca por terceiro faz com que o único legítimo detentor de direito de uso do sinal distintivo precise concorrer com os demais patrocinadores. Portanto, há o aumento do custo para realização de uma publicidade que é de direito de apenas uma única parte.

Em segundo lugar, é de igual preocupação a perda de visibilidade marcaria causada por este tipo de ação. Quando o sinal distintivo é usado em palavras-chave por terceiros, o consumidor é encaminhado ao anúncio contendo o endereço eletrônico da competidora, ocultando a busca feita em primeiro lugar. Entretanto, no

âmbito da propriedade industrial, a visibilidade de uma marca é o que a mantém no imaginário do consumidor e portanto, quando desvia-se desta posição, é enfraquecida. Por conseguinte, quando o anúncio por meio do serviço de palavras-chave se utiliza de terceira, observa-se a diluição da marca.

Em conformidade a este entendimento, narra Rodrigues Jr (2015, p. 35):

Quanto às marcas que gozam de maior prestígio e penetração no mercado, o titular dessa categoria de marca está legitimado a proibir terceiro não autorizado de fazer publicidade a partir de uma palavra-chave correspondente a essa marca, no âmbito de um serviço de links patrocinados, quando o terceiro tirar proveito indevido do prestígio da marca (parasitismo) ou quando a referida publicidade afetar o seu caráter distintivo (diluição) ou o seu prestígio (degradação). (2015, p. 35)

2.4. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL E O DEVER DE INDENIZAR

No tocante ao uso de marca de terceiros como palavras-chave nos mecanismos de busca, muitos têm se utilizado do artigo 209 da LPI para fundamentar o direito do prejudicado em pleitear ressarcimento de perdas e danos por atos que prejudiquem a marca registrada, mesmo que estes casos não possuam previsão legal

Desse modo, é necessário analisar de modo minucioso cada situação que alcança nível judicial no que tange a prática de keyword advertising. Não obstante, elenca-se aqui, três decisões do Supremo Tribunal de Justiça que analisam a lealdade (ou a ausência dela) no uso de links patrocinados e corroboram com o entendimento depreendido no ponto anterior:

1) RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. 1) DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 1. A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF). 2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o desvio de clientela e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. 3. O ato de concorrência leal e o de

concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos. 4. A internet, fruto da revolução tecnológica, maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus players o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência. 5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários. 6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados). 7. **Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que usa como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.** 8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade. 9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado. 10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis. 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.937.989/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022.)

2) RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. 1. A controvérsia posta está em verificar se: (i) a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e prática de concorrência desleal; (ii) na hipótese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de responsabilização ali previstos e (iii) estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes. 2. A proteção emprestada aos nomes empresariais, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela. Precedentes. 3. A distinção entre concorrência leal e desleal está na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheias, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, fala-se em concorrência desleal. 4. O consumidor, ao utilizar como palavra-chave um

nome empresarial ou marca, indica que tem preferência por ela ou, ao menos, tem essa referência na memória, o que decorre dos investimentos feitos pelo titular na qualidade do produto e/ou serviço e na divulgação e fixação do nome. 5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. 6. Na hipótese, não incide o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, pois não se trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Súmula nº 284/STF. 7. No caso de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 2.032.932/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

3) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINKS PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 19/11/2013, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 19/09/2022 e 20/09/2022 e conclusos ao gabinete em 17/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de links patrocinados, c) há abuso de direito na determinação judicial que, configurada a conduta desleal, veda que o provedor de pesquisa utilize o nome de determinada empresa no Google Ads, independentemente de quem o compre ou do seu ramo de atuação comercial, e d) se é irrisória a condenação fixada a título de danos morais. 3. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. 4. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor. 5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Precedentes. 6. Se comprovada a concorrência desleal por links patrocinados, a ordem judicial que busque cessar essa prática deve determinar que a fornecedora dos serviços publicitários se abstenha de usar o nome de determinada empresa como palavra-chave para destacar o site de sua concorrente. 7. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de

pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet. 8. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. 9. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 10. Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença. 11. A modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Precedentes. 12. Recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e parcialmente provido para reformar a determinação judicial que impediu a utilização da marca "PROMEN" na ferramenta de busca Google Ads, para vedar apenas a comercialização da marca "PROMEN" para empresa que seja sua concorrente; recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA conhecido e não provido. (REsp n. 2.096.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 7/3/2024.)

Primeiramente, entre os propósitos dos recursos apresentados, destaca-se o ponto em comum entre eles, que é de interesse para este trabalho monográfico: a confirmação da concorrência desleal em todos os casos em que os pré-requisitos são cumpridos, os quais são: que a concorrente se encontre em mesmo ramo de atuação, utilize a plataforma de busca (como o Google Ads) para adquirir palavra-chave contendo marca alheia adversária e por fim que o uso da palavra-chave seja suscetível de violar as funções identificadoras e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos. Cumpridos esses requisitos, mesmo que se alegue ausência da intencionalidade em causar prejuízo na marca alheia, há a configuração da concorrência desleal.

Em relação ao campo da fundamentação, além da utilização do artigo 209 da LPI, previamente mencionado, outro dispositivo utilizado nas decisões para enquadrar estas hipóteses como desleais e ilícitas refere-se ao artigo 195 da mesma (BRASIL, 1996), onde destaca-se: "Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

Contudo, para além da deslealdade, merece menção também o enquadramento do uso de marca alheia como palavra-chave ao conceito de concorrência parasitária, que ocorre quando um terceiro infrator se utiliza de outra marca para buscar proveito econômico, quando direciona o consumidor a links contendo produtos, serviços ou website próprio, sem que, entretanto, seja realizado o investimento necessário para aquisição de prestígio. A respeito deste assunto menciona Andrichi, no julgamento do recurso especial nº 2096417 (BRASIL, 2024):

Não distante de seu conceito biológico, o "parasitismo", na esfera jurídica concorrencial, significa utilizar-se do prestígio de outra marca, atraindo para si a clientela alheia sem ter realizado investimentos para isso. Logo, utilizar a marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente enquadra-se no conceito de concorrência parasitária.

Ainda, é necessário destacar a reparação do dano moral e material causado à vítima, uma vez que, nas decisões elencadas o dano moral é entendido "in re ipsa", ou seja, constituído com a mera comprovação probatória do dano, enquanto o dano material é presumido. Nos casos em questão, em observância ao desvio de clientela e confusão entre as marcas, há a superação da fase probatória em benefício da parte lesada.

Ressalta-se também, para além da comprovação do desvio de clientela, a confirmação do potencial de confusão do consumidor, que não compreende quando, ao buscar o nome de uma marca depara-se direcionado, em primeiro momento a outra marca inserida no mesmo ramo daquela em que desejava encontrar inicialmente.

Por fim, para além da análise deste estudo, ou seja, a presença de fato de concorrência desleal, nota-se necessidade de aplicação mais rigorosa da lei, no que tange o direito digital. Nessa perspectiva, embora este venha se consolidando ao longo dos últimos anos, dada o avanço tecnológico e o surgimento constante de novidade em relação a serviços de publicidade marcaria no espaço cibernético, observa-se lacunas legislativas quanto ao assunto, de modo a prevenir práticas pautadas na má-fé e no aproveitamento de marcas já consolidadas no mercado consumidor. Urge, portanto, aparatos que observem os serviços prestados por

plataformas de busca gratuita e outros mecanismos de publicidade digital.

3. CONCLUSÃO

O intuito deste trabalho monográfico consistia na resposta da indagação "o uso de marca alheia como palavra-chave, no serviço de links patrocinados das plataformas de buscas consiste na prática de concorrência desleal?" Para responder essa pergunta, iniciamos a presente monografia expondo o contexto histórico do surgimento do direito marcário, analisando sua evolução no cenário internacional e perpassando por casos emblemáticos como o *Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co.*

Também aprofundamos sobre a criação da Convenção de Paris (CUP) e seus desdobramentos para o direito marcário e pioneirismo quanto à proteção de práticas desleais, ponto cerne deste trabalho.

Em seguida, examinamos o desenvolvimento histórico do direito marcário no Brasil e os avanços graduais na conquista de direitos, observando o emblemático *Caso da Areia Preta* e a necessidade à época de dispositivos legais que protegessem os sinais distintivos diante da má fé de terceiros.

Com isso, observamos a consolidação da propriedade intelectual por meio de pequenos avanços como as três leis de marcas brasileiras até o momento da criação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e a Lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996). No ponto seguinte, analisamos a relevância da marca no cenário global e a necessidade de proteção da mesma.

Ainda no primeiro capítulo, nos aprofundamos na conceituação da marca para a doutrina brasileira chegando a conclusão, com base no artigo 122 da LPI, de que esta se refere a todo o sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais. Em sequência, analisamos algumas de suas modalidades, provendo exemplos, as quais são: marca nominativa, figurativa, mista, tridimensional de posição.

Não obstante, nos debruçamos nos princípios marcários, como o sistema atributivo, o princípio de territorialidade, distintividade e especialidade. Compreendendo a necessidade de observar estes princípios de modo a maximizar a

proteção da marca ante ao cenário competitivo.

A respeito da concorrência, expusemos as diferenças entre a concorrência leal e a desleal. Para tanto, observamos o princípio constitucional da livre iniciativa e traçamos, com base legislativa, o conceito do uso honesto e concorrente.

Ainda na seara da concorrência desleal, nos aprofundamos no entendimento doutrinário do tema, observando as definições apresentadas por diferentes juristas, que, dentre cada uma de suas especificidades, chegam à conclusão da necessidade de repressão desta concorrência e a diferenciação entre suas duas modalidades: a específica, que ocorre em virtude de atos graves e possui previsão na lei, e a genérica que se refere às práticas que não encontram previsão no texto legal.

No segundo capítulo deste trabalho, analisamos a publicidade digital, sua evolução e impactos para a publicidade marcária, que embora antes fosse de massa, tornou-se especializada, voltada para os interesses específicos do consumidor.

Em seguida, chegamos ao principal ponto deste trabalho, a apresentação do serviço de palavra-chave oferecido pelas plataformas de busca, destacando principalmente o conhecido como Google Ads. Conforme analisamos, este funciona com base na venda de palavras-chave na modalidade de leilão e serve para que marcas, produtos ou serviços sejam divulgados primeiramente dentro do sistema de resultados das plataformas de buscas.

Embora o mecanismo narrado seja uma excelente estratégia de publicidade marcária, foi demonstrado a prática de compra de marcas de terceiros, não detentores do direito de uso. Portanto, analisou-se a indagação que deu origem a este trabalho: "seria esta prática configurada como concorrência desleal?"

Para tanto, analisou-se as consequências dessa prática no âmbito do sinal distintivo e chegou-se a conclusão que o uso de marca alheia nestas circunstâncias não apenas configurava desvio de clientela, como também causava diluição marcária e perda de visibilidade, de modo que chegou-se à conclusão de que esta prática está,

de fato, pautada na deslealdade e má-fé. Tais análises foram feitas com base nos dispositivos legais 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial.

Por fim, analisou-se a jurisprudência brasileira para entender como esta situação estava sendo entendida pelos tribunais. Chegou-se à conclusão que corroborou com o entendimento previamente estabelecido: a prática de uso de marca terceira em plataformas de busca, por meio de links patrocinados, configura-se sim como concorrência desleal. Ainda, foi analisada a fixação dos danos morais "in re apsa" e o dano material presumido.

Desse modo, o trabalho conclui-se gerando reflexão para a necessidade de dispositivos legais que relacionem o direito digital com o direito marcário, de modo a proteger práticas ilícitas e maldosas no âmbito cibernético.

REFERÊNCIAS

Alphabet. 2023 *Annual Report*. Disponível em: <https://abc.xyz/assets/52/88/5de1d06943cebc569ee3aa3a6ded/goog023-alphabet-2023-annual-report-web-1.pdf>.

Acesso em: 10 maio 2024.

BARBOSA, Denis Borges. *A Especialidade das marcas*. 2002.

BARBOSA, Denis Borges. *A jurisprudência sobre o uso de links patrocinados como instrumento de concorrência desleal*. 2016.

BARBOSA, Denis Borges. *Da questão da distinguibilidade das marcas não convencionais*. 2013.

BARBOSA, Denis Borges. *Do direito de Marcas: uma perspectiva Semiológica*. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 30 abr. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Rui. *Obras Completas de Rui Barbosa*. Disponível em: <http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&pagfis=1161>. Acesso em: 31 maio 2024.

BIREMBAUM, Gustavo; GOYANES, Marcelo. Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecidas: Cabimento de Ação Declaratória para a Obtenção da Proteção Prevista na Lei No 9.279/1996. *Revista da ABPI*, n. 75, Rio de Janeiro, 2005.

BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e prática da concorrência desleal*. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quarta Turma). Recurso Especial n. 1.937.989/SP. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101443294&dt_publicacao=07/11/2022. Acesso em: 11 de maio de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.340.933/SP, 3ª Turma, rel. Min. Paulo Sanseverino, julgado em 10.03.2015. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201815525&dt_publicacao=17/03/2015. Acesso em: 11 de maio de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 284.742/SP, 3ª Turma, rel. Min. Menezes Direito, julgado em 20.08.2001. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200001102885&dt_publicacao=08/10/2001. Acesso em: 11 de maio de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 38.827, 4ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 24.10.1995. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=199300258621&dt_publicacao=11/04/1994. Acesso em: 11 de maio de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 949.514-RJ, 3ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 04.10.2007. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200701031812&dt_publicacao=22/10/2007. Acesso em: 11 de maio de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.937.989/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101443294&dt_publicacao=07/11/2022. Acesso em: 11 de maio de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 2.032.932/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 24/8/2023. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202203255619&dt_publicacao=24/08/2023. Acesso em: 11 de junho de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 2.096.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 7/3/2024. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202303282520&dt_publicacao=07/03/2024. Acesso em: 11 de maio de 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC 37/SP, 5ª Turma, rel. Min. Costa Lima, julgado em 02.08.1989, RSTJ 5/158. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=198900079280&dt_publicacao=21/08/1989. Acesso em 12 de maio de 2024.

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

CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jaques. *Droit de La propriété Industrielle*. 5. ed. Paris: Dalloz, 1998.

COELHO, Fabio Ulhoa. *Tratado de Direito Comercial*. V. 6. São Paulo: Saraiva, 2015.

GOOGLE. *Sobre o AdWords*. Disponível em: <https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/how-search-works?hl=pt-br#:~:text=We%20use%20a%20huge%20set,to%20fetch%20from%20each%20site>. Acesso em: 10 maio 2024.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. *Marketing 4.0: do tradicional ao digital*. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. *Marketing 4.0: Mudança do Tradicional para o Digital*. Coimbra, Portugal: Conjuntura Actual Editora. Trad. Pedro Elói Duarte, 2017.

MACHADO, Alexandre Fragoso. *O uso da Marca sob a ótica da integridade*. São Paulo, 2013.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes. *Tratado de Direito Privado*. Tomo XVI. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p. 278.

NADER, Paulo. *Curso de Direito Civil – Vol. 7 – Responsabilidade Civil*. 6. ed. Forense, 12/2015, p. 79.

OLIVEIRA, Marco Antonio. *Breve Histórico acerca da legislação brasileira sobre marca e a repressão à concorrência desleal*. 2020, p. 11.

Organização Mundial do Comércio (OMC). Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. Acesso em: 10 de abril de 2024.

PEREIRA, Taynan Santos; CONCEIÇÃO, Maria Hosana. Os registros de marcas no Brasil: uma proposta de um guia prático para facilitar o depósito no INPI. *Caderno de prospecção*, v. 11, n. 5, p. 1360-1369, dez. 2018. Disponível em: <<https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/27118/OS%20REGISTROS%20DE%20MARCAS%20NO%20BRASIL%3A%20UMA%20PROPOSTA%20DE%20UM%20GUIA%20PR%C3%81TI>>. Acesso em: 02 maio 2024.

RIES, AI; LAURA. *A Origem das Marcas: Descubra As Leis Naturais Da Inovação E Da Sobrevivência De Produtos E Empresas*. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2006.

Rodrigues Jr. Edson Beas. "Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na Internet e violação aos direitos de marca". *Revista dos Tribunais*, vol. 961, ano 104, p. 35-93, São Paulo: RT, nov. 2015. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/98194>. Acesso em: 12 de maio de 2024.

ROGERS, Edward S. *The Lanham Act and the Social Function of Trade-Marks*. 1949. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lcp14&div=17&id=&page=>. Acesso em: 31 maio 2024.

SHIEBER, Benjamin M. *Abusos do poder econômico (direito e experiência antitruste no Brasil e nos EUA)*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966.

ChatGPT Statista. Worldwide market share of search engines. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/>>. Acesso em: 10 maio 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *A Brief History*. Disponível em: <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>. Acesso em: 31 maio 2024.