



UFRJ

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

O USO DE MARCAS COMO PALAVRAS-CHAVE EM MOTORES DE
BUSCA E A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE
INTERNET PELO SEU USO INDEVIDO

PAULO EDUARDO NORONHA GONÇALVES DE BARROS E SANTOS

Rio de Janeiro

2023

PAULO EDUARDO NORONHA GONÇALVES DE BARROS E SANTOS

O USO DE MARCAS COMO PALAVRAS-CHAVE EM MOTORES DE
BUSCA E A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE INTERNET
PELO SEU USO INDEVIDO

Monografia apresentada à Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em
Direito.

Orientador: João Marcelo Assafim

Rio de Janeiro

2023

CIP - Catalogação na Publicação

S237u Santos, Paulo Eduardo Noronha Gonçalves de Barros e
O USO DE MARCAS COMO PALAVRAS-CHAVE EM MOTORES
DE BUSCA E A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE
INTERNET PELO SEU USO INDEVIDO / Paulo Eduardo
Noronha Gonçalves de Barros e Santos. -- Rio de
Janeiro, 2023.
57 f.

Orientador: João Marcelo de Lima Assafim.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2023.

1. Direito marcário. 2. Concorrência desleal. 3.
Responsabilidade social. 4. Links patrocinados. I.
Assafim, João Marcelo de Lima, orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos
pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

PAULO EDUARDO NORONHA GONÇALVES DE BARROS E SANTOS

O USO DE MARCAS COMO PALAVRAS-CHAVE EM MOTORES DE
BUSCA E A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE INTERNET
PELO SEU USO INDEVIDO

Monografia apresentada à Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em
Direito.

Aprovada em:

Prof. Dr. João Marcelo Assafim (FND/UFRJ)

Nome, titulação e instituição a que pertence

Nome, titulação e instituição a que pertence

À minha irmã, desde sempre para sempre

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família, sem a qual não teria conseguido terminar a graduação. Sou igualmente grato aos conselhos do meu professor orientador. Agradeço também à Universidade Federal do Rio de Janeiro, espaço no qual durante os últimos cinco anos tive acesso à melhor experiência de aprendizado que poderia ter.

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara” – José Saramago

RESUMO

A presente pesquisa objetiva analisar e compreender os mecanismos pelos quais os anúncios de marcas na internet configurariam violações ao direito marcário e concorrencial. Vale dizer, pretendeu-se estudar se o uso indevido de marcas em anúncios digitais configuraria uma prática de concorrência desleal e, se sim, quais seriam as implicações disso para os provedores de internet, como o Google, Yahoo, Safari, etc. Além disso, abordou-se os critérios utilizados por esses provedores para exporem com maior ênfase ou não os anúncios. Outrossim, expôs-se a recente jurisprudência dos Tribunais brasileiros sobre o assunto.

Palavras-chave: Uso indevido de marca, concorrência desleal, responsabilidade do provedor de internet.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze and understand the mechanisms by which brand advertisements on the internet could constitute violations of trademark and competition law. In other words, the aim was to study whether the undue use of trademarks in digital adverts would constitute a practice of unfair competition and, if so, what the implications of this would be for internet providers, such as Google, Microsoft Edge, Safari, etc. In addition, the criteria used by these providers to display adverts with great emphasis or not were discussed. Moreover, the recent case law of the Brazilian courts on the subject was presented.

Key words: Undue use of trademark, unfair competition, responsibility of internet providers

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Logo do Banco do Brasil.....	33
Figura 2 – Logo da Nestlé.....	34
Figura 3 – Caixa de chocolates Toblerone.....	34

SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO.....	12
II – PRECEDENTES DA QUESTÃO.....	14
III – ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS.....	17
IV – TRATAMENTO INTERNACIONAL DA QUESTÃO.....	23
IV.I - SISTEMA ESTADUNIDENSE	23
IV.II – SISTEMA EUROPEU.....	26
V – EXPERIÊNCIA BRASILEIRA.....	30
V.I – NATUREZA JURÍDICA DA MARCA	30
V.II – RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE INTERNET.....	39
VI – HIPÓTESES DE SOLUÇÃO.....	49
VII – CONCLUSÃO.....	53
REFERÊNCIAS.....	55

I – INTRODUÇÃO

A utilização cada vez mais comum dos meios digitais permite uma maior possibilidade de divulgação das marcas. Com o largo tempo utilizado no acesso à internet, é esperado que, como estratégia de publicidade, as empresas coloquem anúncios em diversos sítios eletrônicos para promoverem as suas marcas e, assim, atingirem um número maior de possíveis clientes.

Contudo, nem sempre o anúncio ali presente corresponde à marca utilizada. Isso se deve, em grande parte, pelo desconhecimento dos provedores de internet (Google, Yahoo, Microsoft Edge, etc.) quanto à procedência do ali postado: o *link* surgido após a busca não necessariamente conduzirá à loja virtual de uma determinada marca.

Dou um exemplo simples para ilustrar essa questão: suponhamos que pesquisemos em qualquer plataforma de buscas online, digamos o Google, o nome da marca “Coca-Cola”, que é notoriamente conhecida pelas suas bebidas, e, como resultado dessa busca, apareça logo nos primeiros resultados uma empresa que confeccione sapatos estampados também com o nome “Coca-Cola”; ora, pode-se perceber que essa empresa de sapatos utilizou-se do renome da célebre marca de bebidas para se auto-promover nos anúncios do Google.

Esse quadro, de início, conduz a pelo menos duas graves consequências: os potenciais consumidores podem adquirir diversos produtos que, ao final, não pertencem à marca idealizada; e as empresas titulares das marcas podem sofrer diversos danos, dentre eles financeiro, posto que estariam perdendo potenciais consumidores, e à sua reputação, por estarem sendo associadas a marcas que nada lhe dizem respeito.

Esses aspectos precisamente justificam o tema da presente pesquisa: afinal, a questão posta pode dar condições para uma concorrência desleal entre empresas no mercado, o que prejudica não só o seu desempenho financeiro, como também afeta o comportamento do público consumidor.

Com efeito, podemos encontrar no ordenamento jurídico pátrio algumas hipóteses para tentarmos solucionar a problemática. De fato, a situação posta pode ser analisada à luz do previsto na Lei de Propriedade Industrial a partir de seus artigos 19, 130 e 189, de onde se depreende a dinâmica sobre a exclusividade do uso da marca e as eventuais situações de seu uso indevido por terceiros. Similarmente, nos artigos 195 e 209 da referida Lei podemos extrair ensinamentos de como o problema pode ser visto sob a ótica da

concorrência desleal. A situação também envolve eventual responsabilidade civil por parte das plataformas de buscas na internet: afinal, os provedores de pesquisas possuem algum controle sobre os resultados exibidos em suas páginas? E, caso positivo, teriam eles alguma responsabilidade à luz do direito civil sobre eventuais danos às empresas detentoras das marcas?

Ao longo do estudo, ver-se-á como essas vertentes incidem sob a questão analisada, a partir de suas respectivas nuances.

Com isso em mente, o objetivo da presente pesquisa é reunir elementos para delimitar a natureza jurídica da marca e da responsabilidade civil aplicada à propriedade intelectual dos provedores de internet e demais plataformas de buscas.

Para tanto, utiliza-se como método de pesquisa o levantamento documental e bibliográfico, que consiste na reunião de textos que versem sobre o assunto aqui tratado. Assim, utiliza-se como fontes artigos veiculados em revistas jurídicas especializadas na matéria do direito marcário e doutrinas de autores renomados na matéria de propriedade intelectual.

De maneira análoga, utiliza-se o método indutivo, de onde se parte de um caso específico para se postular uma regra geral; nesse caso, trata-se da análise de jurisprudência dos tribunais brasileiros que tratam da questão do uso indevido de marcas e eventual responsabilização dos provedores de internet.

Nesse contexto, busquei acessar a base de dados das Câmaras de Direito Privado tanto do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, por se localizarem no coração econômico do país e, por isso, mais propensos a retornarem mais processos sobre a questão ora debatida. Não obstante, recorri também às nossas Cortes Superiores, com especial atenção ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que alguns de seus órgãos julgadores vêm proferindo acórdãos sobre o assunto que trouxeram certa repercussão na mídia jurídica. Nessa pesquisa, filtrei nos sites de cada Tribunal por expressões estratégicas, como ‘uso indevido de marca’, ‘anúncios online’, ‘concorrência desleal’, ‘responsabilidade provedor de internet’, etc.

II – PRECEDENTES DA QUESTÃO

O tema da presente pesquisa é possui certo grau de novidade, dado que a consolidação dos meios digitais e os sistemas de buscas em plataformas como o Google ocorreu no século vigente. Não obstante, a questão aqui posta possui certos antecedentes que são cruciais para a sua contextualização mais profunda.

Antes de mais nada, cabe ressaltar que a internet é um instrumento essencial para uma interação otimizada e eficiente, posto que ela permite uma troca instantânea de informações, num trânsito sem fim de dados entre diversas pessoas ao redor do globo a todo instante.

Dessa forma, não é exagero dizer que a internet alterou sobremaneira as transações comerciais e o modo de produção. Com efeito, a própria relação do consumidor na economia mudou, já que agora ele possui infinitas oportunidades de acesso fácil a produtos e serviços de diferentes fornecedores¹.

Uma das maneiras pelas quais os consumidores podem ter acesso a uma maior gama de produtos e serviços é precisamente pelos sistemas de buscas das plataformas de internet. Os seus sistemas permitem que determinadas empresas comprem palavras-chaves para que os seus produtos e serviços tenham mais visibilidade no momento em que alguém digitar essa palavra-chave nas abas de buscas.

Por um lado, isso permite que os anunciantes tenham mais uma arma de publicidade de seus produtos, dinamizando a sua rotina financeira. Por outro lado, pode ocorrer que, no momento do leilão das palavras-chaves, ocorra a usurpação da marca de terceiro, dando margem para o uso indevido de marca e a concorrência desleal. Como consequência, o que foi inicialmente concebido para ser uma relação ganha-ganha para consumidores e empresários torna-se um ambiente propício para o cometimento de ilícitos.

¹ Sobre o comércio eletrônico, conferir: Um dos aspectos mais interessantes na expansão do e-commerce no Brasil é o fato de que pequenas e médias empresas virtuais apresentam um vigoroso desempenho perante os gigantes do comércio. 6 Esse fato é indicativo de que o comércio eletrônico é uma ferramenta de fomento à expansão da livre concorrência e ao surgimento de novos players no mercado. Enquanto no comércio off-line os investimentos associados à locação de pontos comerciais bem localizados, à montagem de lojas atrativas e à contratação de grandes equipes de funcionários restringem o acesso de pequenas e médias empresas a nichos de mercado tradicionalmente restritos a grandes empresas, o e-commerce reduz os custos operacionais, viabilizando o surgimento de Davis capazes de rivalizarem com os Golias do comércio. 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, MPSP – vol. 961, novembro 2015. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.961.03.PDF. Acesso em 09/12/2023.

Essa questão emergiu apenas com a recente consolidação do comércio eletrônico. De início, as cortes superiores pareceram não reconhecer a importância devida ao problema. Por exemplo, há o julgamento do Resp 1606781, em que se discute se houve uso parasitário do termo ‘urbano’ pela antiga Hotel Urbano em desfavor do site de compras Peixe Urbano.

No caso, a empresa Hotel Urbano havia patrocinado o termo ‘urbano’ como link para que os consumidores fossem dirigidos ao seu site; a empresa ‘Peixe Urbano’ alegou que essa prática infringia o seu uso de marca, incorrendo em concorrência desleal. No julgamento, o Superior Tribunal de Justiça não conferiu grande papel ao fato da usurpação de marca alheia como link patrocinado; com efeito, a constatação do ilícito se deu mais pelo fato das cores e o desenho gráfico do site Hotel Urbano se assemelharem ao do Peixe Urbano².

Outra importante questão antecedente ao debate da presente pesquisa se deu no ano de 2013. Nele, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica instaurou três processos administrativos contra o Google para averiguar se o seu sistema de buscas não estaria incorrendo em práticas de concorrência desleal³. Sob investigação, precisamente o modelo de compra de palavras-chaves e como ele poderia acarretar em comportamentos anticompetitivos no mercado. Todos esses processos foram arquivados⁴.

² Conferir trecho do voto do ministro Ricardo Villas Bôas: Na hipótese concretamente examinada, a constatação da prática de concorrência desleal não está amparada no simples uso da expressão "URBANO", mas na conjugação desse fato com a utilização de cores e layout que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do site de que se valeram desse artifício para serem reconhecidos e com a contratação de links patrocinados adotando como palavra-chave a expressão "PEIXE URBANO" e suas variações. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201501807865&dt_publicacao=10/10/2016. Acesso em 10/12/2023.

³ (...) o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou três processos administrativos contra empresas do grupo Google para apurar supostas práticas anticoncorrenciais de seus buscadores. O P.A. 08012.010483/2011-94 investiga, dentre outras coisas, “se o Google Buscas estaria diminuindo o espaço da busca orgânica em relação à patrocinada e se estaria adotando mecanismos para confundir o usuário na identificação dos resultados de busca orgânica e patrocinada, com potenciais efeitos anticompetitivos”. O P.A. 08700.009082/2013-03 “apura denúncia de prática denominada scraping. Trata-se de suposta ‘raspagem’ [apropriação indébita], pelo Google, de conteúdo concorrencialmente relevante de sites temáticos rivais para uso em seus buscadores temáticos”. O P.A. 08700.005694/2013-19 “apura supostas restrições anticompetitivas do contrato de prestação de serviços da plataforma de publicidade online do Google, conhecida como Google AdWords”. 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, MPSP – vol. 961, novembro 2015, p.31. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rtrib_n.961.03.PDF. Acesso em 09/12/2023.

⁴ Conferir as decisões do Cade disponíveis em: https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBtn3BfPLlu9u7akQA8mpB9yOb0rdAAAnkZ36Rru6H33qbFO51_fjuVWb1uid6m5S5BxJ8gFyW8xprjnyu1PdYbaX3VDhhG3SAAtGWLJPIqjsEDX;

Como será demonstrado ao longo do presente trabalho, todas essas questões precedentes foram sendo modificadas ao longo do tempo, com importantes jurisprudências paradigmáticas sobre o assunto sendo exaradas pelas nossas cortes superiores.

III – ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS

Após uma análise pormenorizada do conceito de marcas, é necessário para o presente estudo um exame das questões não jurídicas envolvidas no debate: afinal, como se deu o processo histórico-social que tornou o mercado digital tão importante para o mundo das marcas?

De início, é importante ressaltar que a digitalização do nosso cotidiano representa sem dúvidas um grande avanço para o desenvolvimento das atividades comerciais. Pouco investimento em publicidade de algum produto ou serviço nos meios virtuais pode acarretar em um extraordinário retorno em vendas, justamente porque a captação de eventuais clientes é cada vez mais abarangente e veloz.

Nada disso seria possível sem a emergência da internet. Consagrada primeiramente como um sistema de comunicação militar⁵, ele permitia a conexão entre diversos computadores, de modo que os dados nele armazenados pudessem ser compartilhados a qualquer momento. Com isso, quem possuísse acesso à rede, poderia analisar qualquer informação de qualquer computador, a qualquer hora.

O autor Eduardo Magrani assim expõe o início histórico da internet⁶:

Com o desenvolvimento da tecnologia e a possibilidade de transferir, por meio da rede, diversos tipos de mensagens, como voz e imagens, criou-se a possibilidade de comunicação entre os nós da rede sem que fosse necessário haver centros de controle. A primeira rede de computadores (Arpanet) tinha seus quatro nós localizados na Universidade da Califórnia em Los Angeles, no Stanford Research Institute, na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e na Universidade de Utah, e entrou em funcionamento em 1969. O governo permitia que centros de pesquisa que colaboravam com o Departamento de Defesa dos EUA tivessem acesso à rede para fins de estudos direcionados ao departamento. Com o tempo, os cientistas passaram a usá-la para objetivos próprios, gerando embaraços à separação entre pesquisa com fins militares e com fins pessoais. Foram criados, então, dois centros específicos: um destinado a aplicações militares; outro, a científicas. A

⁵ A internet surgiu no final da década de 1960, criada no âmbito do projeto Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet), vinculado à Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa). Financiado pelo governo federal dos Estados Unidos, tinha o intuito de construir uma comunicação resistente a falhas ou ataques locais, por meio da criação de uma rede de computadores interconectados, utilizando o protocolo TCP/IP para se comunicar entre si. Magrani, Eduardo A internet das coisas / Eduardo Magrani. — Rio de Janeiro : FGV Editora, 2018. P. 61

⁶ IBID.

Arpanet continuou a se expandir: em 1972 contava com 37 nós e em 1983 com 562. Na década de 1970, os primeiros protocolos surgiram, a começar pelo network control protocol (NCP). A partir de então, os próprios usuários puderam desenvolver aplicações. Vint Cerf e Robert Kahn criaram o TCP, que posteriormente foi dividido em TCP e IP. Isso possibilitou o endereçamento de pacotes individuais e a administração de serviços como controle de tráfego e recuperação de serviços de maneira mais estável. A Darpa, então, firmou três contratos com a Universidade de Stanford para a implementação do TCP/IP. Foi o início de um longo período de experimentação e amadurecimento dos conceitos e mecanismos da internet. No começo da década de 1980, com a consolidação do protocolo TCP/IP como meio de comunicação entre as diversas redes de computadores e com o início da comercialização dos primeiros computadores pessoais (Arpanet 8800, Apple I e II), houve o crescimento exponencial de utilização da internet como ambiente digital tecnológico, permitindo a difusão de LANs, PCs e workstations nos anos que se seguiram.

A história acima relatada nos legou a internet. No entanto, para acessá-la, fazemos uso da chamada ‘World Wide Web’⁷, um verdadeiro canal que permite a entrada na infundável conexão de computadores ao redor do globo.

Assim explica Magrani sobre o seu funcionamento⁸:

Web é um termo simplificado de world wide web, que consiste em apenas uma das várias ferramentas de acesso à internet. A web usa a internet, mas ela em si não é a internet. É uma aplicação criada para permitir o compartilhamento de arquivos (HTML e outros), tendo o browser (navegadores como Internet Explorer, Safari e Chrome) como ferramenta de acesso. A web usa o protocolo HTTP para promover a transferência de informações e depende dos browsers para apresentar tudo isso ao internauta, permitindo que ele clique em links que levam a arquivos hospedados em outros computadores. A web é composta por: (1) navegador/browser; (2) HTML, CSS, Javascript e outras linguagens usadas para criar um website; (3) servidor web, que é o local onde os arquivos das linguagens ficam hospedados. Na maioria das situações, é por meio da web que uma pessoa acessa a internet, à exceção de serviços como e-mail, FTP e troca de mensagens instantâneas.

Segundo o autor, a ascensão da ‘web’ transformou a nossa sociedade⁹:

⁷ Por volta de 1985, a internet já estava estabilizada como uma comunidade de pesquisadores e desenvolvedores ao redor do mundo. O próximo avanço significativo veio por intermédio de Tim Berners-Lee, Robert Cailliau e demais pesquisadores do Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) responsáveis por criar, no final da década de 1980, um protocolo eficiente para distribuir informação: a world wide web (www ou web).¹⁵³ O principal acesso à internet hoje no mundo se dá por meio da web, que acabou se tornando, usualmente, sinônimo da própria internet, mas que não deve ser confundido com esta. Magrani, Eduardo A internet das coisas / Eduardo Magrani. — Rio de Janeiro : FGV Editora, 2018. P. 63

⁸ IBID.

A partir desse momento, diversos atores públicos e privados com interesses não acadêmicos e não militares começaram a investir na internet. Em 1990, a Arpanet foi formalmente desligada. Diversas ferramentas de busca como Archie e Gopher apareceram. Jeff Bezos, por exemplo, começou a desenvolver o plano de mercado para a Amazon. Bill Gates escreveu o texto “O maremoto da internet”. Em 1998, o Google foi criado. Essa popularização e profusão de produtores de conteúdo e consumidores de informações deu início à revolução digital, modificando profundamente a sociedade.

A ‘popularização e profusão de produtores de conteúdo e consumidores’ a qual o autor se refere evidentemente alterou a lógica econômica. Como símbolos distintivos que identificam certa gama de produtos e serviços, as marcas tradicionalmente foram o principal veículo de publicidade para empresas. Neste novo mundo digital, as marcas podem incrementar esse potencial como anúncios porque o público consumidor pode ter acesso a um rol infinito de suas propagandas a qualquer hora do dia, a partir de qualquer lugar do globo. O potencial econômico para os agentes de mercado, portanto, é inestimável.

Uma prática que proporciona esse enorme potencial econômico é o de links de websites patrocinados para aparecerem no topo de resultados de buscas em plataformas como o Google.

Como será demonstrado, essa prática pode acarretar em práticas de uso indevido de marca e de concorrência desleal, com graves consequências ao ambiente econômico. Para melhor entendermos esse quadro, é primordial que entendamos os meandros do funcionamento de links patrocinados.

No estado atual da internet, predomina a ferramenta denominada ‘Search Engine Marketing’, que permite a um anunciante, sobretudo por meio de um leilão de palavras-chaves, obter a preferência na divulgação de seu anúncio em relação aos demais resultados exibidos em plataformas como o Google¹⁰. É essa dinâmica que abre alas para a existência dos chamados links patrocinados.

Simone Gantois e Marcus Paulus Rosa explicitam essa conjuntura da seguinte

⁹ IBID; cf. nota 13.

¹⁰ FRANCO, Marcela. Como funciona o Google Ads? Saiba como usar app para anunciar no Google. Techtudo, 2020. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/listas/2020/06/como-funciona-o-google-ads-saiba-como-usar-app-para-anunciar-no-google.ghml>. Acesso em: 22/10/2023.

maneira¹¹:

Para ilustrar como funciona o SEM e os links patrocinados, toma-se o exemplo de um usuário que visite a página do Google (motor de busca ou search engine) e insira algumas palavras-chaves para efetuar sua busca na internet (ex. “pet shops” e “rio de janeiro”). Este usuário até pode acreditar que os resultados da sua busca serão tão neutros quanto a experiência de folhear as antigas “páginas amarelas” telefônicas, porém o “código” de funcionamento das plataformas de buscas na internet é estruturado a partir do modelo de negócios no qual os motores de busca geram receitas com base na publicidade digital. Seus serviços consistem, portanto, na captura da atenção dos usuários por meio da utilização da sua plataforma de buscas para “conectá-los” aos anunciantes que, do outro lado, as remunera. Assim, como consequência de cada busca realizada, são fornecidos dois tipos de resultados: (i) uma lista orgânica de sites indicados; e (ii) uma lista de links patrocinados. Os resultados orgânicos são classificados de acordo com algoritmos complexos, resguardados por segredos de negócio, que buscam classificar os sites com base na sua relevância para a busca do usuário, utilizando-se, entre outros parâmetros, de buscas realizadas, da quantidade de acessos aos sites e da indexação de páginas na internet por meio do uso de metatags. A lista com os links patrocinados aparece, por sua vez, acima ou abaixo da lista orgânica e tais links patrocinados possuem, no caso do Google, a indicação “Anúncio” ao lado da sua divulgação.

Como o Google é notoriamente conhecido como a maior plataforma de buscas do mundo digital¹², vale a pena compreender como a empresa implementa o seu próprio sistema de links patrocinados. O seu ‘search engine marketing’ denomina-se GoogleAds. Ele funciona da mesma forma que o sistema explicitado acima. Uma de suas principais características é que a divulgação dos links patrocinados e a sua posição nos resultados de buscas não depende apenas do maior lance que um anunciante está disposto a pagar; observa-se também outros critérios, como a região geográfica da busca e a qualidade do anúncio do link patrocinado e da página de destino¹³.

¹¹ GANTOIS, Simone Menezes e ROSA, Marcus Paulus de Oliveira. Revista semestral de direito empresarial. — nº 31 (julho/dezembro 2022). — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-. UERJ. P. 31-32. Disponível em: file:///C:/Users/paulo/Downloads/admin_depext,+RSDE-31-167-211.pdf. Acesso em: 21/10/2023.

¹² CASAGRANDE, Erich. Os 10 principais motores de busca da atualidade. Semrush Blog, 2023. Disponível em: <https://pt.semrush.com/blog/melhores-motores-de-busca/>. Acesso em 19/10/2023.

¹³ Sempre que um anúncio é mostrado, ele passa pelo que chamamos de leilão de anúncios, um processo que

O Google utiliza um índice de qualidade para analisar os atributos do anúncio associado ao link patrocinado. Ele é medido em uma escala entre os números 1 e 10. Quanto mais próximo de 10, mais relevante e útil para os usuários será a palavra-chave do link patrocinado. O índice é calculado a partir de três métricas: a taxa de cliques esperada, a relevância do anúncio e a experiência na página de destino. A primeira métrica diz respeito à probabilidade do anúncio receber um clique quando exibido; a segunda, envolve o nível de correspondência entre o anúncio e a intenção que motiva a pesquisa do usuário; por fim, a terceira concerne a relevância e utilidade da página de destino para as pessoas que clicam no anúncio do link patrocinado¹⁴. Ou seja, pode-se perceber que o Google possui controle ativo sobre as métricas que definem os resultados dos links patrocinados.

A principal vantagem do sistema concebido pelo GoogleAds é que o anunciante paga apenas pelos cliques efetivamente feitos pelos usuários naquele link patrocinado. Pode ocorrer, no entanto, que à medida que palavras-chaves tornam-se mais comuns ou mais cobiçadas, o valor dispendido para que o anúncio dela se utilize aumente consideravelmente.

De qualquer forma, esse esquema de publicidade é a maior fonte de receitas do Google e representa valores vultuosos: no primeiro trimestre do ano de 2023, o sistema de

determina quais anúncios serão veiculados e em que ordem (ou se o anúncio atende à classificação mínima que define se ele está qualificado para exibição). Não é como um leilão de obras de arte, em que o maior lance sempre vence. Na verdade, o Google Ads faz algo um pouco mais interessante: José pesquisa "entrega de pizza". O sistema do Google Ads encontra todos os anúncios cujas palavras-chave correspondam o máximo possível à frase "entrega de pizza". Com base nesse conjunto de anúncios correspondentes, o sistema ignora todos aqueles não qualificados, como anúncios segmentados para um país diferente ou que tenham sido reprovados. Em seguida, o sistema determina quais anúncios têm classificações elevadas o suficiente para serem exibidos (por exemplo, se a taxa de cliques esperada desses anúncios é alta o bastante e se as páginas de destino deles proporcionam uma boa experiência ao usuário). Os anúncios que não excedem os padrões mínimos de qualidade exigidos para exibição também são removidos. Os anúncios restantes são mostrados e ordenados na página com base na classificação deles, que nada mais é do que uma combinação de vários fatores: o valor do lance, a qualidade dos anúncios e da página de destino, os limites da classificação mínima do anúncio, o contexto da pesquisa e o impacto esperado dos recursos e de outros formatos de anúncio. José vê anúncios relevantes sendo exibidos e pede a pizza dos seus sonhos. Sempre que alguém quer uma pizza e faz uma pesquisa, o processo inteiro de leilão começa novamente com resultados que podem ser diferentes em cada ocasião, dependendo do contexto da pesquisa e da concorrência entre os anunciantes no momento exato da pesquisa. O mais importante a ser lembrado é que o processo de leilão usa a classificação do anúncio para determinar a posição dele. Assim, mesmo que os lances do seu concorrente sejam maiores, você poderá conseguir uma posição de maior destaque (por um preço menor) com anúncios e páginas de destino de alta qualidade. Lembre-se também de que o processo de leilão é repetido a cada pesquisa no Google, sempre com resultados potencialmente diferentes, dependendo da concorrência no momento e do anúncio que você usar. Assim, não se preocupe se sua posição na página variar. É normal que ela varie de um momento para outro. O leilão de anúncios. Ajuda do GoogleAds, 2023. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/1704431>. Acesso em 22/10/2023.

¹⁴ Sobre o índice de qualidade. Ajuda do GoogleAds, 2023. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/6167118?sjid=7097500444778022265-SA>. Acesso em: 22/10/2023.

anúncios por meio de links patrocinados lhe rendeu cerca de 54 bilhões de dólares¹⁵.

¹⁵ Google e Microsoft têm lucro acima do esperado pelo mercado, 2023. ROSA, Bruno. O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/04/lucro-do-google-cai-845percent-no-trimestre-com-queda-em-publicidade-e-no-youtube.ghtml>. Acesso em: 16/11/2023.

IV – TRATAMENTO INTERNACIONAL DA QUESTÃO

Inicialmente, a internet foi concebida como um espaço horizontal, em que todo e qualquer indivíduo estivesse em condições de igualdade com seus demais pares para a sua utilização. De fato, poder-se-ia considerar a internet mesmo como um lugar estatal.

Essa verdadeira hierarquia digital, como não podia deixar de ocorrer, logo seria alvo de discussões administrativas para que os Estados a regulassem. Nesta parte do estudo, analisar-se-á como essa questão foi tratada internacionalmente e como ela pode afetar a dinâmica do uso indevido das marcas nessas plataformas de buscas.

IV.1 – O SISTEMA ESTADUNIDENSE

Nesse contexto, na virada para o século XXI, uma importante legislação foi aprovada nos Estados Unidos que se tornou fulcral para o tema de como é gerida a comunicação no ambiente digital.

Trata-se da Lei de Decência nas Comunicações ('Communications Decency Act', em inglês), aprovada no ano de 1996. A parte que cuida da regulação da internet é a célebre Seção 230.

Em sua primeira parte, há a previsão de que as plataformas de buscas não poderão ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros, pois as empresas desse setor não poderiam ser equiparadas a editores de conteúdo e, portanto, sem gerência ativa sobre o resultado das buscas.

Em complementação, a segunda parte da Seção 230 da lei estadunidense concede imunidade para que os agentes motores de internet façam a moderação de conteúdos gerados pelos seus usuários, na eventualidade de considerarem que houve a divulgação de qualquer conteúdo obsceno, lascivo e violento, ou que de qualquer outra forma seja censurável¹⁶.

Pode-se perceber que o legislador americano foi assaz permissivo com o ambiente virtual¹⁷. A notável permissividade desse sistema, contudo, não lhe protege de ser alvo de

¹⁶ STROPPA, Tatiana; CARVALHO REDIS, Letícia; GRINGS, Maria Gabriela; *et al.* A seção 230 do CDA e o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Consultor jurídico, 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/direito-digital-secao-230-cda-artigo-19-marco-civil-internet>. Acesso em 22/10/2023.

¹⁷ Sobre como as cortes norte-americanas recebem o diploma, cf. Andrew R. Klein em *Balancing Interests Under Section 230(c) of the Communications Decency Act: Using the Sword as Well as the Shield: From the beginning,*

controvérsias sobre o tênue limite entre a imunidade de responsabilização e a prática de atos ilícitos no seio do funcionamento dos provedores de internet. Com efeito, a temática do uso de marcas como palavras-chave nos links patrocinados nos motores de internet é um exemplo de como essa legislação pode ser testada. Diversos casos do tipo foram trazidos à apreciação de cortes norte-americanas, representando um paradigma de como o assunto é tratado no território.

Por exemplo, a célebre joalheria Tiffany & Co. processou a plataforma de vendas eBay em 2004¹⁸, sob a acusação de que esta empresa não estaria fazendo o suficiente para coibir a venda de produtos falsificados daquela. Com efeito, a Tiffany & Co. argumentou pelo uso indevido de sua marca, pois vários links disponíveis no eBay aproveitavam-se de seu nome para desviar a clientela para produtos alheios a sua produção. A joalheira chegou a estimar as suas perdas por causa desse procedimento em cerca de quatro milhões de dólares.

A controvérsia aqui apresentada era inédita, justamente por envolver o ainda engatinhante comércio eletrônico; como resultado, a lide estendeu-se por alguns anos no judiciário americano, até finalmente chegar à Suprema Corte do país em novembro de 2010. No julgamento nesse tribunal, o eBay pugnou pela rejeição dos pedidos formulados pela Tiffany & Co., sob o argumento de que se a lei de uso de marcas fosse mudada por causa do comércio eletrônico, tal mudança teria de ser feita pelo Legislativo. Além disso, afirmou que já havia feito investimentos em mecanismos anti-fraude dentro de sua plataforma.

Ao final, a Suprema Corte rejeitou as alegações da renomada loja de jóias, pois quem teria infringido o uso de marcas teria sido apenas os vendedores dos produtos falsificados, não a plataforma eBay em si.

Outra decisão interessante ocorreu no ano de 2012. Nessa oportunidade, um Tribunal de Apelação nos Estados Unidos deu provimento a um recurso da empresa de software de

courts put great weight on Section 230's policy statements. Indeed, courts have reached "near-universal" agreement that they must interpret the statute broadly, building a "mighty fortress protecting platforms from any accountability for unlawful activity on their systems." This includes protecting platforms that have abetted indisputably bad actors. For example, courts have applied Section 230(c) immunity in civil actions against websites that facilitate child trafficking. They have insulated social media companies that failed to implement measures to protect teenagers from sexual predators. They have extended immunity to operators of sites used by terrorists to organize attacks.⁵⁷ One could go on, but in short, the result is immunity that some view as "far more sweeping than anything the law's words, context, and history support," primarily in the name of preventing the chilling of activity online.

¹⁸ VICINI, James. Supreme Court rejects Tiffany trademark appeal vs eBay. Reuters, 29 de novembro de 2010. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-tiffany-ebay-idUSTRE6AS3YJ20101129>. Acesso em: 22/10/2023.

ensino Rosetta Stone, reconhecendo a validade da controvérsia trazida¹⁹. A Rosetta Stone acusou a gigante de buscas Google por permitir que links patrocinados, por meio dos mecanismos do GoogleAds, com os dizeres ‘Rosetta Stone’ e ‘livraria da linguagem’ direcionassem os usuários para sítios eletrônicos que nada tinham a ver com os produtos vendidos pela renomada empresa de ensino de línguas.

Nesse contexto, a Rosetta Stone argumentou que essa prática estaria criando confusão no público em geral, que estaria pensando adquirir produtos de sua lavra, quando, na realidade, estariam efetuando compra de fornecedores totalmente diferentes. Por sua vez, o Google defendeu que não haveria confusão por parte dos consumidores, pois eles saberiam diferenciar o que eram linkspatrocinados de resultados normais de busca.

À época, o caso teve enorme repercussão e cerca de trinta e três outras empresas protocolaram nos autos memoriais em apoio à linha de argumentação da Rosetta Stone. Ao final, a empresa de software de ensino e o Google fizeram um acordo extrajudicial, cujos detalhes não foram divulgados ao público.

De todo modo, percebe-se que, sob o sistema americano, vigora a visão de não responsabilização dos provedores de internet. Essa percepção foi reforçada por julgamentos recentes na Suprema Corte do país: os notórios casos de Gonzalez versus Google e Taamneh versus Twitter²⁰. Em que peses esses dois últimos casos mencionados não tratem explicitamente da questão do uso indevido de marcas no seio de plataformas de buscas, esses julgamentos confirmam a visão de que, nos Estados Unidos, os agentes de internet possuem larga liberdade de atuação.

O caso Gonzalez v. Google diz respeito sobre a interpretação da Seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações do país. No caso, a família de Nohemi Gonzalez, vítima de um atentado terrorista nos EUA, tenta responsabilizar a plataforma Google por sua morte, vez que o sítio de vídeos YouTube, de propriedade da gigante da internet, teria influenciado o recrutamento dos terroristas responsáveis pela tragédia de Nohemi Gonzalez. A Suprema Corte dos EUA foi chamada a decidir se o uso pelo YouTube de sistemas de recomendação de conteúdo retira do Google a imunidade oferecida a intermediários de serviços de internet

¹⁹ HO, Catherine. Rosetta Stone vs. Google. The Washington Post, 15 de abril de 2012. Disponível em: https://www.washingtonpost.com/business/capitalbusiness/rosetta-stone-google/2012/04/13/gIQAyJRtJT_story.html. Acesso em 22/10/2023.

²⁰ KIRA, Beatriz; COUTINHO, Diogo R. Desafios da regulação digital – parte 2. Jota.com, 2023. Disponível em: <https://politicaspublicas.direito.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/Reg.-Digital-Pte-2.pdf>. Acesso em 16/11/2023.

pela Seção 230, tornando possível responsabilizar a empresa pelo conteúdo extremista que teria radicalizado usuários e contribuído para atos terroristas.

O caso *Twitter v. Taamneh* também envolve vítimas de terrorismo. Nele, a Suprema Corte deveria decidir se a rede social poderia ser responsabilizada por ajudar e estimular atos terroristas cometidos pelo Estado Islâmico com base na lei antiterrorismo dos EUA, uma vez que, para os autores, o Twitter teria conhecimento de que o grupo terrorista usava a sua plataforma para recrutar membros e espalhar a sua mensagem terrorista ao redor do mundo.

Em maio de 2023, a Suprema Corte dos EUA desconsiderou os pleitos dos autores, por entender que os pedidos de indenização formulados não eram admitidos sob a legislação antiterrorismo do país e que os autores não apontaram suficientemente como a Seção 230 da Lei de Decência e Comunicações do país teria sido ferida. Não obstante, a Corte pontuou que não se provou a atitude consciente e dolosa do Twitter para a realização dos atos terroristas.

Essa decisão no âmbito do caso do Twitter influenciou o resultado da lide do Google. A Suprema Corte dos EUA remeteu *Gonzalez v. Google* às instâncias inferiores vez que a família Gonzalez não teria demonstrado a responsabilidade direta do provedor de buscas para a realização dos atos terroristas. Além do mais, esse caso perdia força à luz do decidido em sede do litígio do Twitter, o que deveria ser observado novamente nas instâncias inferiores.

Esses dois casos sedimentam o entendimento americano para total isenção dos provedores de internet no que diz respeito à sua responsabilidade civil. Ao ser instada a se pronunciar em um caso mais específico, como no uso indevido de marcas como palavras-chaves nos motores de buscas, a tendência é ser utilizada a mesma lógica adotada nos casos de maior generalidade.

IV.II – O SISTEMA EUROPEU

Não só os Estados Unidos oferecem uma experiência interessante para análise do assunto. A União Europeia, também desde a virada para o século XXI, debruçou-se sobre a responsabilização de provedores de internet, promovendo uma série de regulações acerca desse tema.

No ano 2000, a Europa trouxe o *e-Commerce Directive*, que associa a responsabilidade das plataformas de internet ao seu conhecimento de atos ilícitos. Dito de outra forma, os motores de internet estariam imunes de responsabilização por conteúdos

gerados por terceiros apenas na hipótese de não terem conhecimento de sua natureza ilícita e, caso positivo, não terem tido atitudes para coibi-los. Nesse contexto, a legislação europeia a princípio aproxima-se da experiência norte-americana, na medida que se evitou a responsabilidade direta dos provedores de internet.

Essa característica, no entanto, viria a mudar. Em 2022, a União Europeia aprovou o chamado Regulamento de Serviços Digitais ('Digital Services Act', em inglês) visando a modernização da legislação sobre o assunto²¹.

O Regulamento atualiza as regras regulatórias: ela estabelece novas obrigações de transparência e proteções legais para que os usuários interajam de maneira mais bem informada com as plataformas de internet. Por exemplo, essas plataformas terão que divulgar informações sobre anúncios políticos e criar um sistema de reclamações eficaz.

Além disso, há a vedação de publicidade personalizada, que só poderá ser feita com o consentimento do usuário; além disso, há rígidas obrigações para os provedores de internet para que combatam discursos de ódio, notícias falsas e propagandas de produtos falsificados.

Outra inovação do Regulamento é a sua dita regulação assimétrica: estabelece-se regras de regulação que variam a depender do tamanho da empresa, os tipos de serviço que ela oferece e seu correspondente impacto na internet. Assim, para as maiores plataformas, definidas como aquelas que possuem mais de 45 milhões de usuários ativos mensais na União Europeia, as obrigações específicas incluem avaliações anuais dos riscos que seus serviços apresentam (por exemplo, exposição aos usuários de conteúdos ilegais) bem como a adoção de medidas adequadas para mitigação dos riscos identificados, que serão sujeitas a auditorias independentes. Evidentemente, esses parâmetros colocam a legislação europeia em contraposição àquela vigente nos Estados Unidos, posto que muito mais assertiva e controladora do meio digital.

Nesse contexto, pode-se aferir como os motores de internet podem ser responsabilizados à luz dos regulamentos europeus a partir do eventual uso indevido de marcas como links patrocinados em suas páginas. Uma decisão na Europa nesse sentido chama a atenção.

Uma Corte de Apelação na França deu procedência às alegações da renomada marca

²¹ IBID; cf nota 26.

de luxo Louis Vuitton contra a plataforma de vendas eBay²². Nacontenda, a Louis Vuitton alegou que diversos links patrocinados com erros de grafia do nome de sua marca, como ‘Vuiton’, ‘Vitton’, ‘Wuitton’, ‘Vuton’, etc., disponíveis em plataformas como o Google, lideravam diretamente para o portal de vendas do eBay.

A partir desse cenário, a Louis Vuitton processou o eBay por dano à reputação de suas marcas ‘VUITTON’, ‘LOUIS VUITTON’ e ‘LV’, concorrência desleal e propaganda enganosa. Em sua defesa, o eBay primeiramente alegou que os produtos advindos dos links patrocinados eram, em realidade, genuínos. Depois, a empresa de vendas alegou que os critérios para uso indevido de marca não eram satisfeitos, porque as palavras-chave no caso não designariam em realidade os produtos vendidos pela Louis Vuitton e serviriam também apenas para fins informativos para o público consumidor. A Corte, contudo, rejeitou esses argumentos.

Foi decidido que as palavras-chave dos links patrocinados tinham similaridades significantes com as marcas da empresa de alto luxo: de fato, restou assentado também que a associação dessas palavras dos links patrocinados à palavra ‘bolsa’ (um dos produtos mais icônicos da empresa francesa) configurava um uso indevido de marca.

Ao final, a Corte decidiu que houve violação de marca, o eBay causou dano às marcas da Louis Vuitton e, além disso, a plataforma de vendas teria praticado concorrência desleal. O Tribunal apenas rejeitou as alegações de propaganda enganosa, mas apenas porque elas não se diferenciavam das alegações sobre violação de uso de marca. Foi ainda concedido um valor de duzentos mil euros para a Louis Vuitton em danos.

Cabe ressaltar que essa decisão paradigmática foi proferida antes do Regulamento de 2022. Não obstante, pode-se perceber que a Corte europeia teve um comportamento distinto de Cortes americanas que se debatiam com a mesma questão à época, na medida que a responsabilização da plataforma de internet foi declarada como existente pelos europeus.

Com a emergência do novel Regulamento de 2022, espera-se que as Cortes da União Europeia sejam ainda mais rígidas em relação à responsabilização das plataformas de internet. Com efeito, se as regras gerais estão claramente mais rígidas, é esperado que no

²² SOUTOUL, Franck; BRESSON, Jean-Philippe. FOURTH VICTORY FOR LOUIS VUITTON AGAINST EBAY. *World Trademark Review*, 22 de março de 2010. Disponível em: <https://www.worldtrademarkreview.com/article/fourth-victory-louis-vuitton-against-ebay>. Acesso em 22/10/2023.

caso específico, como da responsabilidade por uso indevido de marca, essa rigidez institucional seja cada vez mais observada.

V – EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

Após a análise de como a questão é tratada a nível internacional, é hora de vermos como ela é recepcionada na realidade brasileira, em especial pelo seu ordenamento jurídico. Nesse sentido, é mais do que essencial delimitarmos a natureza jurídica da marca e, posteriormente, discernir a responsabilidade ou não dos provedores de internet no Brasil.

V.I – NATUREZA JURÍDICA DA MARCA

Não se pode negar o papel das marcas na nossa atual economia. De forma rotineira nos deparamos com situações em que, frente a escolha de um produto ou serviço, a opção não é feita apenas por critérios puramente racionais, como competitividade de preço ou relação custo-benefício; com efeito, adquire-se apenas pelo renome de determinada marca, em completa desconsideração a esses outros fatores. É quase um verdadeiro efeito psicológico que as marcas possuem, influenciando o processo de tomada de decisão do público em geral na sua rotina econômica.

Não à toa o célebre Denis Borges Barbosa assim chama atenção ao poder do nome das marcas²³: *‘De toda a mágica de uma invenção nova, medicina que cura, máquina que voa; de toda obra de arte eterna ou filme milionário; o que mais vale é o nome da coisa.’*

No âmbito digital, esse valor das marcas alcança patamares ainda mais elevados. Afinal, estamos aqui tratando do potencial delas alcançarem milhões e milhões de pessoas em qualquer canto do globo a qualquer momento. Esse alcance monumental só é possível, evidentemente, pelos anúncios de serviços ou produtos designados por certa marca.

Nesse contexto, fiando-nos apenas na cognição média que qualquer leigo possa ter sobre o termo, marca é um símbolo (como um mero desenho, por exemplo) que identificacerta gama de produtos ou serviços. É justamente essa associação entre símbolo e produto/serviço que abre caminho para a *diferenciação* frente aos outros produtos/serviços semelhantes no mercado e originários de atividades empresariais diversas.

A nossa Lei de Propriedade Industrial possui a seguinte definição de marca:

²³ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.p. 695.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

O conceito de distinção das marcas insculpido no inciso I nos remete, portanto, a uma lógica para se evitar a confusão dos produtos/serviços do mercado. Para o consumidor, significa confiabilidade que aquilo que adquire pertence a uma empresa titular da qual prefere. Para o detentor da marca, significa valorizar a sua atividade empresarial, posto que ela, a princípio, não será confundida com terceiras semelhantes.

Com isso, o símbolo da marca adquire um papel primordial na concorrência: ampla gama de diferentes produtos/serviços, ofertados de forma livre e irrestrita para todo o público. A partir dessa diferenciação, o público é protegido de um mercado homogêneo e sem variedade, salvaguardado de quaisquer confusões que poderiam ocorrer. Sem isso, poderia ter uma falsa percepção da realidade e comprar aquilo que não desejaria.

Denis Borges Barbosa assim ilustra o conceito de marca²⁴:

(...) marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes 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 apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

²⁴ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.p. 700.

A definição de Fábio Ulhoa Coelho segue essa mesma linha²⁵:

(...) as marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc.

O Art. 123 da Lei de Propriedade Industrial identifica, além da conceituação geral do inciso I, marcas de certificação e coletivas. Para se melhor entender essas outras classificações de marcas, recorro à lição de Borges Barbosa²⁶:

A lei também protege as marcas de certificação: as usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. A previsão, introduzida na legislação de propriedade industrial pela Lei 9.279/96, já existia, ao nível regulamentar, na área de normalização e qualidade industrial, inclusive como prática do setor privado. A marca de certificação não é um método de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, mas sim um meio de informar ao público que o objeto distinguido se conforma a normas ou padrões específicos, por exemplo as normas baixadas pelos órgãos oficiais de controle de qualidade.

(...) há as marcas coletivas, usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. A origem designada pela marca é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa. A marca coletiva, prevista na Convenção de Paris, art.VII bis, é o sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, tendo por origem atividade empresarial diversa - como no caso da marca específica - mas esta origem é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa. Grifos meus.

Essas classificações de marcas correspondem ao seu tipo de uso. De maneira similar, elas podem ser categorizadas de acordo com a sua *forma* de composição, isto é, o meio

²⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo, Saraiva, volume 1, 1998, p. 135.

²⁶ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.p. 701-702.

gráfico de apresentação²⁷. São elas: marca nominativa, marca figurativa, marca mista e marcattridimensional.

Na linha do Manual de Marcas do Insituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), marcas nominativas são compostas por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, assim compreendendo neologismos e combinações de letras e algarismos romanos e/ou arábicos, na condição desses elementos não se apresentarem sob forma fantasiosa ou figurativa. Vale dizer, são marcas compostas puramente por sinais linguísticos, como letras e algarismos. Um exemplo seria a marca VARIG.

Por sua vez, marcas figurativas são aquelas constituídas por desenhos, imagens e figuras; ou ainda compostas por formas fantasiosas de letras ou algarismos, acompanhadas de desenhos, imagens e símbolos. Um exemplo desse tipo de marca é o logo do Banco do Brasil:

Figura 1 – Logo Banco do Brasil



Fonte: Banco do Brasil, 2023

As marcas mistas, a grosso modo, podem ser consideradas uma junção entre os tipos de marcas abordadas acima: de fato, é constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou até mesmo por elementos nominativos que possuam grafia fantasiosa ou estilizada. É uma combinação gráfica um pouco mais rebuscada que as anteriores, precisamente pois se forma da mistura dos outros tipos de marcas vistos anteriormente. Confira-se, a título de exemplo, a marca renomada de produtos alimentícios Nestlé:

²⁷ Manual de Registro de Marcas INPI, 4ª Revisão, Jan/21. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#243-Sistema-atributivo. Acesso em 05 setembro 2023.

Figura 2 – Logo da Nestlé



Fonte: Nestlé, 2023

Marcas ditas tridimensionais, por fim, são aquelas cujos sinais são constituídos por uma forma plástica distintiva por si mesma, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. São exemplos desse tipo de marca as celebradas caixas do chocolate Toblerone:

Figura 3 – Caixa do chocolate Toblerone



Fonte: Toblerone UK, 2023

O esboçado corresponde às classificações tradicionais que as marcas podem ter. Conhecer esses critérios é primordial para destrinchar melhor o assunto do direito marcário. Igualmente importante para o nosso estudo são os *princípios* jurídicos que permeiam o mundo das marcas.

Como já aludido, marcas possuem o dever precípua de diferenciar certa gama de produtos e serviços de outros disponíveis no mercado e que sejam detidos por atores econômicos diversos. Esse é, pois, o primeiro princípio do direito marcário: é fundamental

que o signo de uma marca seja associado de forma singular a algum produto ou serviço.

No entanto, a questão da distinvidade pode suscitar certos conflitos. Afinal, o que é diferente para um pode não o ser para outro; ou até há casos em que certas empresas adotam marcas de signos extremamente genéricos, incapazes de impingir qualquer característica de diferenciação no público em geral. Até que ponto então pode ir a distinvidade?

A Lei de Propriedade Industrial brasileira foi pensada para justamente albergar esses questionamentos. Em seu artigo 124, há um rol de hipóteses de signos que não podem ser registrados como marca precisamente pela falta de suficiente distintividade. Explica-nos em suma Denis Borges Barbosa²⁸:

As letras, algarismos ou datas, isolados, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;(art. 124, II); os elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (art. 124, VI); a cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; a denominação simplesmente descritiva de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII); termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII); a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI), são, em princípio irregistráveis como marca, por falta de cunho característico. Também o art. 124, XXI nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, e igualmente à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Para além desse fator, há também a questão de veracidade da marca. De início, em concepção genérica, temos que o termo ‘veracidade’ indica algo fielmente ligado à verdade, algo que não seja ilusório e que não nos conduza a falsas percepções.

Pode-se então dizer no direito marcário que a veracidade da marca é um requisito para que aquele signo que se pretende registrar não seja deceptivo, ou seja, não induza o consumidor a percepções errôneas, tampouco os outros atores econômicos.

²⁸ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.p. 711

Esse aspecto da veracidade é essencial para que possamos compreender a dinâmica do mundo das marcas atualmente. A marca que possui esse caráter veraz induz no consumidor confiabilidade por aquele produto que deseja. É precisamente essa confiabilidade que a marca precisa impor para aumentar o seu renome no mercado. Não é exagero dizer que são grandezas proporcionais, posto que, quanto mais o público em geral confia naquela marca, maior a sua respeitabilidade na economia.

Com isso, fica evidente a preocupação das empresas detentoras de marcas em protegê-las de outras que lhe roubem a mesma gama de produtos e serviços. É essa preocupação que garante que marcas tradicionais do mercado, como a Nestlé, tenham renome seculares em nossa sociedade.

Como ocorre com o princípio da distinvidade, a veracidade não é absoluta. Há certos caracteres que não são passíveis de registrabilidade em quanto marca. Não pode ser marca qualquer sinal que falsamente indique suposta origem ou qualidade de produto. Assim, são irregistráveis signos que alegam ser de localização X, Y ou Z, sem que haja a devida comprovação.

Há também o fulcral princípio de novidade de uma marca. Com efeito, ao falarmos em novidade, falamos de uma marca que já não tenha sido apropriada por algum terceiro. Para que isso ocorra, é preciso que o signo não seja genérico, isto é, de domínio comum, e que não tenha sido já registrado anteriormente.

Existe controvérsia no momento em que uma marca alega ser nova quando já há outra previamente registrada (no jargão, quando há a *anterioridade*). Não se pode olvidar que no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial fica vedado o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

O conflito entre marcas supostamente eivadas de novidade e aquelas que alegam ser anteriores configura um grande embate em direito marcário, posto que muitas vezes as diferenças entre os signos novos e velhos são sutis, como também não raro servem para especificar produtos e serviços de categorias distintas de forma assaz tênue.

Denis Borges Barbosa formula um conjunto de regras que ajudam a sopesar essas

diferenças²⁹:

Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe.

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria. Tal critério, que é particularmente valioso no caso de contrafação, não pode deixar de ser levado em conta no parâmetro da registrabilidade.

Sobre essas regras, destaco um exemplo dado pelo autor que pode nos ajudar a ilustrar a situação da colidência³⁰:

A Martini & Rossi insurgiu-se contra o registro de uma marca Martini, na mesma classe em que já tinha registro: a sociedade italiana para vinagre, o novo registrante para doces. O patronímico do segundo registrante era Martini. O Supremo, considerando que o segundo registrante já fazia uso do patronímico em relação a indústria em questão há décadas, mesmo anteriormente ao registro a sociedade italiana, levando em conta a inexistência total de má-fé e, mais ainda, atentando para a diferença da atividade referente aos registro, mandou deferir o segundo.

Esse exemplo nos conduz a outro princípio importante para o direito marcário, o da especialidade. No exemplo acima, o Supremo deferiu o pedido de registro de marca pois o signo iria designar um rol de produtos específicos, distintos da suposta marca previamente registrada. A situação nos aponta que as marcas devem justamente proteger um rol *específico*, que sejam associadas a um determinado produto; marcas similares que protejam produtos totalmente diferentes podem coexistir. Afinal, as marcas ajudam o público consumidor de falsas percepções na hora da compra, bem como os atores econômicos, que não terão seus produtos confundidos pelos de outrem.

Aferidos esses principais princípios, o proprietário pode então requerer o seu registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que, após exame técnico, irá conferir o devido depósito da marca. Com isso, a marca passará a ter proteção jurídica em todo o território nacional.

²⁹ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p. 706

³⁰ IBID.

A única exceção a essa regra refere-se às ditas marcas notoriamente conhecidas. Tratam-se de marcas já registradas algures que gozam de tal notabilidade e popularidade que a lei brasileira reconhece o seu direito de uso exclusivo para as classes de produtos e serviços onde o seu detentor atua. Leia-se o art. 126 da nossa Lei de Propriedade Industrial:

‘A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.’

Nessa mesma linha, o art. 6 Bis da Convenção de Paris³¹, da qual o Brasil é signatário, assim prevê:

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Cabe mencionar também a marca de alto renome. Consagrada no art. 125 da nossa Lei de Propriedade Industrial, designa aquelas marcas já registradas no país que possuem tão alta notoriedade que detêm uso exclusivo em todas as classes e seus respectivos ramos de atividade. Para ser considerada uma marca de alto renome, deve-se formular requerimento para tanto juntamente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de acordo com as determinações da Resolução INPI 107/2013³².

Todos os aspectos elencados acima são, em resumo, os principais aspectos do direito

³¹ CONVENÇÃO ÚNICA DE PARIS. 1992. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>. Acesso em: 06/10/2023.

³² Manual de Registro de Marcas INPI, 4ª Revisão, Jan/21. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#243-Sistema-atributivo. Acesso em 05 setembro 2023.

das marcas, pelo menos aqueles que mais nos importam na presente pesquisa. No domínio digital, que no presente século parece ser o meio essencial para as relações sociais e econômicas, o instituto das marcas é cada vez mais volátil, por isso, faz-se necessário a sua análise técnica para que possamos confrontar as suas temáticas de forma contumaz.

V.II – RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE INTERNET

No Brasil, a temática da responsabilidade civil por terceiros é tratada tradicionalmente no Código Civil. Em seu artigo 932, inciso V, está consignado que aqueles que gratuitamente houverem participado nos produtos de um ilícito, até a concorrente quantia, são responsáveis por reparação civil. À primeira vista, este parece ser o caso do objeto da presente pesquisa, na medida que os provedores de internet auferem lucros a partir da venda de palavras-chaves como marcas de titularidade terceira. Não obstante, o artigo 933 do Código Civil ainda postula que aqueles elencados nas hipóteses do artigo anterior, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão por atos praticados por terceiros ali referidos.

De todo modo, o legislador brasileiro optou por criar uma lei específica que trate do tema da responsabilidade das plataformas de internet. Aprovado em 2014, o Marco Civil da Internet é o principal diploma que trata do assunto. Na sua concepção, preveu-se que o ideal de liberdade de expressão deveria dominar esse diploma legal, justamente em reconhecimento ao caráter horizontal e democrático da internet³³.

O Marco Civil da Internet também se baseia nos princípios da privacidade e da neutralidade. Dito de outra forma, é vedada a intromissão de terceiros ou do Estado na vida íntima do usuário da internet, bem como é assegurado o dever pelo responsável pela transmissão dos dados em tratá-los de forma isonômica, não os discriminando em razão de sua origem, destino ou serviço, de modo que filtragens de tráfego respeitem critérios técnicos e éticos.

O ambiente virtual é, portanto, pautado por esses princípios que formam o Marco Civil da Internet. O tema da responsabilidade dos provedores de internet está insculpido no

³³ TEFFÉ, Chiara Spadaccini; SOUZA, Carlos Affonso. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDORES NA REDE: ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Revista IBERC, v.1, p.01-28, nov.-fev./2019. Disponível em: <https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/6/5>. Acesso em: 22/10/2023.

art. 19 do Marco Civil da Internet. A sua leitura na íntegra irá nos auxiliar em suas conexões com o direito marcário:

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

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A partir de sua leitura, percebe-se que o Marco Civil condiciona a responsabilidade dos provedores de internet ao não cumprimento de uma ordem judicial em específico. Dessa forma, se um provedor receber mera notificação extrajudicial sobre a ilicitude de determinado conteúdo, ele terá a liberdade de derrubá-lo ou não. Isso não significa dizer que os provedores só irão proceder com a baixa de algum link quando coagidos pela autoridade estatal: ao contrário, os provedores de internet possuem igual liberdade para combater quaisquer conteúdos que violem os termos de uso de sua plataforma.

Compreende-se, portanto, que foi facultado aos provedores de internet uma ampla gama de liberalidades na sua atuação digital. A sua responsabilização torna-se então quase que diáfana, posto que as liberalidades mencionadas podem dar lastro à uma escusa de responsabilização pelos ilícitos cometidos dentro de suas plataformas.

No entanto, a prática de links patrocinados pode colocar em xeque essa escusa de responsabilidade. Como foi visto, os provedores de internet possuem controle sobre diversas métricas para mostrar ao público determinado link de marca ou não; não obstante, essas

plataformas, mal ou bem, foram remuneradas pelos cliques nos links enganosos.

Dessa forma, não é exagero considerar que a ausência de alguma filtragem mais contundente no leilão de anúncios incorre, no mínimo, em uma omissão que abre espaço para o surgimento do ilícito da concorrência desleal.

Não demoraria muito para que essa questão começasse a chegar ao Judiciário brasileiro. Com efeito, recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça parecem ter sedimentado paradigmáticos precedentes sobre o tema da presente pesquisa.

Um deles de forma inédita reconheceu que a utilização de marca alheia como palavras-chaves em motores de buscas configura, sim, a prática de concorrência desleal. Na origem desse processo, tratava-se de ação proposta por uma agência de viagens cujo carro-chefe era a promoção de viagens aos parques de diversão Disney, nos Estados Unidos. De acordo com a empresa, ela era detentora de todos os direitos relativos à sua marca, mas, no momento em que um usuário pesquisava no Google usando o nome de sua marca como palavra-chave, o buscador mostrava como resultado página de outra empresa que oferecia os mesmos pacotes de viagens.

Em primeira instância, foi reconhecida a prática de concorrência desleal. Inconformada, a ré recorre ao Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a alegação de que a captação de clientela nos meios digitais é inerente para as atividades modernas da economia e que, por consequência, considerar qualquer desvio de clientela como reprimível colocaria em jogo as próprias fundações da livre iniciativa consagradas na Constituição. O Tribunal de Justiça rejeitou essa linha de raciocínio e, ainda irresignada, a empresa ré interpõe o apelo especial.

Dada a importância desse julgamento, coleciono abaixo a ementa do acórdão do caso, sob a relatoria do ministro Luis Felipe Salomão:

RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. 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 ele 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 1937989/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, STJ, Quarta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022). Grifos meus.

O ministro relator ressaltou a importância do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial para solucionar a controvérsia: afinal, nesse artigo está previsto que a concorrência desleal ocorre quando, entre outras situações, há o emprego de meio fraudulento para desviar clientes de outra empresa. No caso, o ministro entendeu que era essa precisamente a hipótese ali analisada, já que a

utilização de marca de outra empresa como link patrocinado poderia causar confusão entre as atividades exercidas por ambas empresas, o que afetaria os consumidores.

Nesse contexto, destaco trecho relevante do voto do ministro:

Ademais, propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em toda a abrangência do território nacional, conforme dispõe o art. 129 da Lei n. 9.279/1996, sendo certo que "abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular", também nos termos do art. 131 da mesma lei. Dessarte, utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador, segundo penso é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou à atividade exercida pelos concorrentes. A deslealdade, aqui, estaria na forma de captação de clientela, por recurso ardid, sem a dispensa de investimentos condizentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado, que perde posição de destaque, com prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade.

Com o seu voto condutor, o relator sedimentou a tese de que no bojo das plataformas de buscas é possível o fomento ao ilícito da concorrência desleal. Em outro importante julgamento, é precisamente esse reconhecimento que poderia embasar a responsabilidade dos provedores de busca.

Trata-se de acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que se debruçou precisamente sobre a hipótese de eventual responsabilização desses motores de busca pelos ilícitos neles cometidos.

Inicialmente, tratou-se de ação de obrigação de não fazer interposta pela empresa Esperança Holding Ltda, detentora da marca de roupas íntimas 'Hope', em face do Google. O argumento central da inicial é o caso típico da controvérsia tratada na presente pesquisa: a autora insurge-se contra o Google, pois a sua marca 'Hope' estava sendo indevidamente usada no GoogleAds, na medida que era utilizada como link patrocinado de uma empresa alheia, no caso, a Loungerie S/A, também atuante no ramo de moda íntima. O juízo de piso decidiu por incluir no polo passivo a referida empresa infratora. A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos da Esperança Holding S/A, condenando assim o Google e a empresa terceira.

As corrés, evidentemente, não se satisfizeram com o decidido. Elas apelaram da sentença e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve-a em seus argumentos centrais. Ou seja, foi sacriamentada a visão de que a Loungerie S/A propositalmente se valeu do termo 'Hope' para seus

anúncios de roupa íntima e que o Google, por sua vez, participava desse ilícito pois a plataforma auferiria lucros com a prática do delito, não restando dúvida quanto a sua responsabilidade no caso.

Inconformadas, as corrés interpuseram cada uma um recurso especial contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em julho de 2022, os autos foram recebidos na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi.

Coleciono abaixo a ementa do julgamento dos apelos especiais, pela lavra da referida ministra, para posteriormente destrinchar os principais pontos de seu voto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINKS PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONCORRENCIA DESLEAL. CONCORRENCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 21/11/2018, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 13/10/2021 e 18/10/2021 e conclusos ao gabinete em 01/08/2022 e 14/04/2023. 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) há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de links patrocinados e o provedor de pesquisa; e c) 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. 3. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material, pois haverá indispensabilidade da presença de todos os litisconsortes em um dos polos da ação, porquanto os efeitos da decisão de mérito atingirão todos os titulares do direito material em questão. 4. Na ação em que um terceiro pretende receber indenização e desconstituir os efeitos de um contrato oneroso de publicidade digital, firmado entre sua concorrente e o provedor de pesquisas, sob o fundamento de que o objeto do contrato se configura como ato de concorrência desleal, há litisconsórcio necessário dos contratantes para que possam realizar sua defesa em juízo e garantir a efetividade do contrato oneroso que firmaram. 5. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra (I) usurpação, (II) proveito econômico parasitário e (III) desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o (IV) consumidor seja confundido quanto à procedência do produto

(art. 4º, VI, do CDC). Precedentes. 6. 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. 7. 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. 8. Nos termos do art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade, não há que se falar em publicidade comparativa quando o ato em questão gera (I) confusão entre os consumidores, (II) concorrência desleal e (III) proveito injustificado do prestígio da empresa concorrente. 9. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, 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. 10. 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 despidendo a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 11. O provedor de pesquisas tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa nem restrição de liberdade de expressão, somente maior diligência no momento de ofertar serviços de publicidade digital. 12. 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. 13. Recurso especial de LOUNGERIE S/A conhecido e desprovido; recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (Resp n. 2012895/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, STJ, Terceira Turma, Data de Julgamento: 08/08/2023). Grifos meus.

Em suas razões recursais, a Loungerie S/A argumenta que a contratação, de sua parte, de palavras-chave no GoogleAds não configuraria uma prática fraudulenta que caracterizasse concorrência desleal.

A Ministra, em seu voto, rebate essa afirmação:

(...) resta evidente que a compra de palavra-chave idêntica à marca de concorrente para ganhar destaque no resultado de pesquisa em buscador de internet se configura como ato de concorrência desleal, uma vez que se trata de meio fraudulento de concorrência parasitária que pode gerar confusão ao consumidor.

Por sua vez, o Google alegou que o uso da marca de uma empresa para exibição de links patrocinados de sua concorrente configura-se apenas como mera publicidade comparativa e não um ato de concorrência desleal.

O ponto fulcral de sua defesa, contudo, está precisamente na defesa do artigo 19 do Marco Civil da Internet, analisado anteriormente: a plataforma de buscas interpretaria apenas o papel de intermediadora entre o usuário e os sítios eletrônicos de compras, não podendo, dentro dessa lógica, se responsabilizar por qualquer conteúdo que esses terceiros expusessem na plataforma. Com isso, o Google só poderia ser responsabilizado na eventualidade de não ter obedecido uma decisão judicial prévia, em linha com o disposto no art. 19 do Marco Civil da Internet.

Em seu voto, a ministra Nancy Andrighi tece interessantes comentários sobre a aplicação desse artigo:

O art. 19 do Marco Civil da Internet exceptua essa regra dispondo que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Assim, a jurisprudência deste E. Tribunal da Cidadania, (...), é assente ao indicar que a responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet depende da existência do controle editorial do material disponibilizado na rede. Não havendo este controle, o provedor de internet torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo, após o conhecimento da lesão que determinada informação causa, se não tomar as providências necessárias para a sua remoção.

Nesse ponto, vale ressaltar que a Ministra faz alusão à administração direta que os provedores de internet podem ter sobre os resultados das buscas dos usuários. Como foi visto, o Google possui diversas métricas para controlar o GoogleAds.

Nesse sentido, pontua a Ministra:

(...) embora os provedores de busca não sejam responsáveis pelo conteúdo que cada site disponibiliza, seja no título de sua chamada, seja no seu interior, eles controlam a forma de exibição do anúncio. Afinal, são eles os responsáveis pela seleção da ordem de resultados da busca paga. (...) No Google AdWords, o anunciante paga no modelo “CPC” (custo por clique no anúncio), “PPC” (pagamento por clique no anúncio), “custo por impressão” (pagamento com base na quantidade de vezes que o anúncio é exibido); ou “custo por engajamento” (pagamento quando um usuário conclui um engajamento

predefinido, como assistir a um anúncio em vídeo). (...) Portanto, o buscador tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa, violação da liberdade de expressão ou restrição da livre concorrência. Somente demanda-se maior diligência por parte dos provedores de pesquisa no momento de ofertar serviços de publicidade. Até mesmo porque, nos termos da teoria do risco-proveito, se o provedor de pesquisa se dispõe a vender anúncios em seu site, deve também desenvolver mecanismos para coibir o potencial lesivo dos serviços que oferta e arcar com as consequências de sua omissão.

Ao continuar a sua argumentação, a Ministra afasta por completo o refúgio do Google no art. 19 do Marco Civil da Internet, leia-se:

Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo do 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. (...) a recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) está diretamente ligada à cadeia delituosa, pois forneceu serviços publicitários, por via contratual onerosa, diretamente com a LOUNGERIE S/A, ao comercializar os resultados de pesquisa paga quando o consumidor digitasse a palavra-chave “HOPE”, ato esse que se configura como concorrência desleal.

Pela análise da legislação brasileira específica para o assunto, percebe-se que estamos em um ponto intermediário entre a posição norte-americana e europeia. Se no primeiro sistema vigora uma liberalidade excessiva, com pouco espaço para o controle das plataformas de internet, no segundo vemos uma regulação mais abrasiva, com diversos mecanismos para sopesar as empresas do setor e para dar garantias reais de proteção aos usuários. As decisões judiciais destacadas em cada sistema corroboram o espírito que permeia cada um deles.

A posição brasileira, todavia, parece ser um meio-termo entre esses dois polos. De fato, o Marco Civil da Internet incorpora como princípio basilar a liberdade no meio digital, muito à semelhança do que se pode depreender da legislação escrita e construção jurisprudencial estadunidense. Porém, o legislador brasileiro expressamente previu a obrigação de responsabilidade em caso de descumprimento judicial. A experiência americana em sua legislação sobre o assunto não foi tão longe em expressamente prever essa intervenção estatal no meio

virtual.

Isso não quer dizer que a posição brasileira se aproxima da europeia. A União Europeia recentemente concebeu um sistema de pesadas regulações do meio virtual, promovendo um controle ativo das empresas do setor ao, por exemplo, determinar a realização de auditorias rotineiras nesse mercado. O Brasil em nenhum momento concebeu um controle tão forte.

A única similariedade encontrada é com o e-Commerce Directive dos anos 2000, na medida que a falta de conhecimento dos ilícitos perpetrados no seio das plataformas digitais na legislação europeia pode ser associada ao caput do artigo 19 do Marco Civil da Internet, pois neste diploma legal há a previsão de responsabilidade após a não obediência de decisão judicial, o que por óbvio pressupõe o conhecimento de ilícito praticado.

Os paradigmáticos precedentes, por outro lado, assemelham-se em muito ao definido no caso Louis Vuitton em corte europeia analisado no capítulo anterior. O julgador brasileiro foi totalmente favorável à tese da responsabilidade, à maneira de seu homônimo europeu, como também foi claro em definir a prática de concorrência desleal praticada. Como observado, as Cortes americanas privilegiam a isenção de atuação desses motores de busca, entendendo que atos de terceiros em seu seio não condicionam a sua responsabilidade, o que muito distancia o judiciário estadunidense do brasileiro sobre o assunto.

VI – HIPÓTESES DE SOLUÇÃO DA QUESTÃO

O estudo dos sistemas jurídicos sobre o tema da presente pesquisa nos mostrou como a responsabilidade é tratada, tanto pela letra da lei quanto pela construção jurisprudencial. No entanto, ainda não se elucidou detidamente se a responsabilidade pelo uso ilícito de marcas como palavras-chaves de buscas advém mais pelo seu uso indevido ou pela prática de concorrência desleal, ou se eventualmente por ambos. O presente capítulo tentará precisamente analisar como a legislação pode oferecer hipóteses para como a problemática pode ser dirimida, a partir de quais vieses pode-se extrair uma resposta.

Antes de mais nada, é importante uma compreensão dos institutos aqui analisados. As autoras Renata Yumi Idie e Samara Schuch Bueno³⁴ nos fornecem um panorama de como ocorre a prática de concorrência desleal:

Para que se caracterize a concorrência desleal, é necessário que haja obrigatoriamente a concorrência entre os agentes, além dos seguintes pressupostos: Os fatos têm que ocorrer na mesma época, pois se faz necessária a disputa de clientela, o que jamais ocorreria se atuassem em épocas distintas; 2. A identidade entre os produtos ou serviços (não precisam ser exatamente idênticos, caso possam ser substituídos pelo consumidor); e 3. Haja identidade do mercado, ou seja, estejam voltados ao mesmo mercado consumidor. [...] Ademais, é necessário que haja a disputa da clientela de forma abusiva, de maneira desleal, nesse sentido pontua o professor Denis Borges Barbosa: “É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPS, art. 39) – sempre apurados segundo contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo”.

Por seu turno, uso indevido de marca pode ser genericamente entendido como o ato de se apropriar de marca terceira que designe determinada gama de produtos e serviços em certo nicho de mercado. Pode-se extrair esse conceito a partir da leitura conjunta entre os artigos 189 e 195 da Lei de Propriedade Industrial pátria.

Dessa forma, o uso indevido de marca liga-se mais a uma questão entre empresa titular de

³⁴ BUENO, Samara Schuch; IDIE, Renata Yumi. Você investe em links patrocinados utilizando-se do nome do seu concorrente? Veja por que você não deveria fazer isso. JOTA, 2016. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/direito-digital-voce-investe-em-links-patrocinados-utilizando-se-nome-seu-concorrente-09062016>. Acesso em 22/10/2023.

uma marca versus outra empresa. São, a princípio, partes equânimes entre si; o provedor de internet estaria alheio a essa disputa. Afinal, a plataforma não tenta usurpar marca de outrem no momento do leilão da palavra-chave como link patrocinado.

Com isso, entende-se que a responsabilidade do provedor de internet por esse ato ilícito não advém do uso indevido em si. A responsabilidade pela apropriação recairia sob a empresa usurpadora.

Não à toa no precedente paradigmático visto no capítulo anterior a ministra relatora consigna que não é o conteúdo em si gerado no site que causa o dever de reparação civil (leia-se, o ato de se apropriar de marca de outrem para gerar links patrocinados para outra marca). Relembre-se:

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. (Resp n. 2012895/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, STJ, Terceira Turma, Data de Julgamento: 08/08/2023). Grifos meus.

A partir dessa lógica, depreende-se que a responsabilidade do provedor de internet advém muito mais da forma como ele fomenta a concorrência desleal do que eventual omissão por causa de ato de violação marcária realizado por terceiro. Ou seja, a responsabilidade advém da concorrência desleal que o provedor de internet chancela a partir do uso indevido de marca por terceiros.

Não obstante, a prática de concorrência desleal pode ser embasada num dos incisos do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial³⁵, que consignam, por exemplo, que esse ilícito está

³⁵ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

configurado quando emprega-se meio fraudulento para desviar clientela de terceiros. Ora, é precisamente este o caso da presente pesquisa, em que por meio da falsa percepção há o verdadeiro roubo de marca alheia para que certo anunciante se promova no mercado.

O artigo 209 da referida Lei também fortalece o viés da concorrência desleal: segundo essa parte da lei, há o direito ao ressarcimento àquele que for prejudicado por atos que criem confusão entre estabelecimentos comerciais e entre produtos e serviços postos no comércio.

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

Isso é aplicável precisamente nos casos em que a concorrência não se dá em condições perfeitas, como no caso do corrente estudo.

Poder-se-ia embasar a conduta da concorrência desleal igualmente nos arts. 130 e 131 da referida Lei 9.279/1996, posto que neles está consignado o direito de exclusividade de uma marca registrada. Com isso, os titulares dos signos distintivos roubados poderiam buscar a concessão de medidas cautelares inibitórias de condutas que afetassem o renome da marca registrada.

De maneira similar, a leitura do art. 10-bis da Convenção Única de Paris pode nos auxiliar a encontrar bases legais para a concorrência desleal na prática dos usos indevidos de links patrocinados:

Artigo 10 bis (...)

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente: 1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; (...)

Também é importante ter em mente que a nossa Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXIX, assegura a proteção ‘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’. Esse artigo revela a importância econômica da propriedade dos sinais distintivos e, qualquer coisa que viole essa mesma propriedade, incorreria em um desequilíbrio das condições de plena concorrência.

A solução da controvérsia deste estudo, portanto, atrela-se majoritariamente à concorrência desleal. É a partir deste ilícito que surge a responsabilidade dos provedores de internet, em detrimento do uso indevido de marcas, que deve ser reparado pelo terceiro causador.

VII – CONCLUSÃO

O presente trabalho vislumbrou elucidar como poderia ocorrer a responsabilização dos provedores de internet, tais quais Safari, Microsoft Edge e principalmente o Google, pelo uso indevido de marcas por meio de links patrocinados em seus resultados de buscas.

Para melhor entender como poderia ocorrer essa responsabilização, buscou-se, antes de mais nada, entender o conceito de marcas e os seus principais princípios e características. Com isso, pode-se delimitar a natureza jurídica das marcas e, de maneira análoga, compreender como sinais distintivos têm um papel primordial na rotina econômica do mercado e qual a importância de sua respectiva proteção.

A partir disso, pôde-se ver demais questões atinentes ao estudo. De fato, analisou-se a evolução histórico-econômica da internet, desde seus primórdios até o início do século XXI. Foi uma oportunidade para se entender como esse sistema tornou-se de tal forma importante que grande parte da vida econômica moderna dele depende: nesse contexto, surge as formas de publicidade de marcas a partir de palavras-chaves em links patrocinados nas plataformas de buscas.

Por ser o principal provedor de internet, detivemo-nos no funcionamento do sistema de buscas do Google. Conseguiu-se observar como a empresa controla as métricas dos anúncios das marcas por meio dos links patrocinados e como essa estratégia é altamente lucrativa. O fator do funcionamento de seu sistema, aliado com os vultuosos lucros, ajuda a explicar a importância socio-econômica da questão tratada na presente pesquisa.

A importância desse tema, evidentemente, não podia se dar apenas em território brasileiro. Nos Estados Unidos, foi concebida uma legislação branda, que confere largas isenções aos provedores de internet a eventuais comportamentos ilícitos de terceiros em suas plataformas. Casos emblemáticos como *Rosetta v. Google* e a joalheria *Tiffany v. eBay* demonstram como o Judiciário norte-americano tende a não responsabilizar as gigantes de tecnologia.

Situação diferente foi vista em sede da União Europeia. O bloco começou a tratar o tema de forma branda no início do século XXI, mas recentemente endureceu as suas normas: vedação de publicidade personalizada, que só poderá ser feita com o consentimento do usuário e rígidas obrigações para os provedores de internet para que combatam discursos de ódio, notícias falsas e propagandas de produtos falsificados são só alguns dos endurecimentos na legislação moderna. Não obstante, viu-se importante julgado europeu no sentido de responsabilizar os motores de

buscas pelos ilícitos neles cometidos.

Já no Judiciário, a Louis Vuitton conseguiu importante vitória contra a plataforma de vendas eBay, que disponibilizava links patrocinados com falsas marcas que aparentavam ser a célebre empresa de luxo, por meio da troca de grafia de uma ou outra letra. Na decisão europeia, reconheceu-se a concorrência desleal, a responsabilização do eBay e a conseguinte violação do uso de marca.

O assunto desta pesquisa no Brasil parece seguir uma saída mitigada entre as vertentes estadunidenses e europeias. Se no primeiro sistema vigora uma liberalidade excessiva, com pouco espaço para o controle das plataformas de internet, no segundo vemos uma regulação mais abrasiva, com diversos mecanismos para sopesar as empresas do setor e para dar garantias reais de proteção aos usuários. Nesse contexto, o Brasil prevê expressa intervenção judicial no meio digital, mas não chega tão longe quanto as novas regras europeias. No entanto, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça parece realçar que os grandes motores de busca serão, sim, responsabilizados.

De todo modo, a questão da responsabilidade podia ser abordada a partir do viés do uso indevido de marcas ou a partir do viés da concorrência desleal, ou até por ambos. Como o uso indevido de marca é realizado por uma empresa terceira, o provedor de internet não teria per se responsabilidade por esse ato, afinal, não é ele que usurpa marca alheia.

A sua responsabilidade, como salientado nos precedentes paradigmáticos do STJ e pela legislação pátria, ocorre pela prática de concorrência desleal. Com efeito, a responsabilidade do provedor de internet advém muito mais da forma como ele fomenta a concorrência desleal do que eventual omissão por causa de ato de violação marcária realizado por terceiro. Ou seja, a responsabilidade advém da concorrência desleal que o provedor de internet chancela a partir do uso indevido de marca por terceiros.

Conclui-se, portanto, que os provedores de internet possuem responsabilidade pelos ilícitos cometidos em seu seio, mas apenas na medida em que fometam a prática ilícita de concorrência desleal no mercado. Resta saber como esse raciocínio e a inédita decisão do judiciário brasileiro repercutirão em um século em que a mudança parece ser a única constante.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

BOUGHTON, Bartlett. SearchEngine Marketing. Perspectives in Business, St. Edward's University, 2004. Disponível em: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=0160a19d56de661d5dc294e21e4722c26ba5f787>. Acesso em: 10/10/2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.

BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 abr. 2014.

BRASIL. Lei n. 9.279/1996, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 mai. 1996.

BUENO, Samara Schuch; IDIE, Renata Yumi. Você investe em links patrocinados utilizando-se do nome do seu concorrente? Veja por que você não deveria fazer isso. JOTA, 2016. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/direito-digital-voce-investe-em-links-patrocinados-utilizando-se-nome-seu-concorrente-09062016>. Acesso em 22/10/2023.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo, Saraiva, volume 1, 1998, p. 135

CONVENÇÃO ÚNICA DE PARIS. 1992. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>. Acesso em 20/10/2023.

CASAGRANDE, Erich. Os 10 principais motores de busca da atualidade. Semrush Blog, 2023. Disponível em: <https://pt.semrush.com/blog/melhores-motores-de-busca/>. Acesso em 19/10/2023.

DOS SANTOS, Rafael Fernando; BOLZAM CORTELAZZI, Angelina. Responsabilidade civil dos provedores de internet na comunidade europeia. Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 16(30): 67-86, jan.-jun. 2016. Disponível em: <file:///C:/Users/paulo/Downloads/2857-12679-2-PB.pdf>. Acesso em 22/10/2023.

FORMOSO, Paula da Rocha e Silva. Links patrocinados – concorrência e comércio eletrônico – análise jurisprudencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, 2021, n. 53, p. 23. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Cad-Juridicos_n.53.pdf. Acesso em: 22/10/2023.

GANTOIS, Simone Menezes; ROSA, Marcus Paulus de Oliveira. Revista semestral de direito empresarial. — nº 31 (julho/dezembro 2022) . — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-. UERJ. P. 31-32. Disponível em: file:///C:/Users/paulo/Downloads/admin_depext,+RSDE-31-167-

211.pdf. Acesso em: 21/10/2023.

HO, Catherine. Rosetta Stone vs. Google. The Washington Post, 15 de abril de 2012. Disponível em: https://www.washingtonpost.com/business/capitalbusiness/rosetta-stone-google/2012/04/13/gIQAyJRtJT_story.html. Acesso em 22/10/2023.

INTERNET E PROPRIEDADE INTELECTUAL, Revista da ABPI no. 26, 1998.

KIRA, Beatriz; COUTINHO, Diogo R. Desafios da regulação digital – parte 2. Jota.com, 2023. Disponível em: <https://politicaspublicas.direito.usp.br/wp-content/uploads/2023/03/Reg.-Digital-Pte-2.pdf>. Acesso em 16/11/2023.

KLEIN, Andrew R. Balancing interest under section 230 © of the Communications Decency Act: Using the Sword as Well as the Shield. Loyola of Los Angeles Law Review, vol. 55, n. 3, 2022. Disponível em: <https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3139&context=llr>. Acesso em 16/11/2023.

O leilão de anúncios. Ajuda do GoogleAds, 2023. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/1704431>. Acesso em 22/10/2023

MAGRANI, Eduardo. A internet das coisas / Eduardo Magrani. — Rio de Janeiro : FGV Editora, 2018.

MANUAL DE REGISTRO DE MARCAS - INPI, 4ª Revisão, Jan/21. Disponível em: http://manualemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#243-Sistema-atributivo. Acesso em 05 setembro 2023.

NUNES FRITZ, Karina. Europa regula o mercado de serviços digitais. Migalhas.com, 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/german-report/383304/europa-regula-o-mercado-de-servicos-digitais>. Acesso em 22/10/2023.

PORTARIA INTERMINISTERIAL N 147, DE 31 DE MAIO DE 1995. CGI.BR, 2023.

Disponível em: <https://www.cgi.br/portarias/numero/147/>. Acesso em: 10/10/2023.

RESOLUÇÃO CGI.BR/RES/2008/008/P. CGI.br, 2023. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008/>. Acesso em: 10/10/2023.

RESP 1937989/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ, Quarta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022.

RESP 2012895/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, STJ, Terceira Turma, Data de Julgamento: 08/08/2023.

RESP 1606781/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, STJ, Terceira Turma, Data de Julgamento: 16/09/2016.

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, MPSP – vol. 961, novembro 2015. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rtrib_n.961.03.PDF. Acesso em 09/12/2023.

STROPPA, Tatiana; CARVALHO REDIS, Letícia; GRINGS, Maria Gabriela; *et al.* A seção 230 do CDA e o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Consultor jurídico, 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-mai-04/direito-digital-secao-230-cda-artigo-19-marco-civil-internet>. Acesso em 22/10/2023.

SOUTOUL, Franck; BRESSON, Jean-Philippe. FOURTH VICTORY FOR LOUIS VUITTON AGAINST EBAY. *World Trademark Review*, 22 de março de 2010. Disponível em: <https://www.worldtrademarkreview.com/article/fourth-victory-louis-vuitton-against-ebay>. Acesso em 22/10/2023.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini; SOUZA, Carlos Affonso. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDORES NA REDE: ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. *Revista IBERC*, v.1, p.01-28, nov.-fev./2019. Disponível em: <https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/6/5>. Acesso em: 22/10/2023.