

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUCSP

JULIA REMESSO FENIAR

**LINKS PATROCINADOS E A PROPRIEDADE INTELECTUAL.
UMA ANÁLISE SOBRE O EFETIVO COMPROMETIMENTO COM A PROTEÇÃO
DO DIREITO DE MARCA NO USO DO “GOOGLE ADS”**

São Paulo

2022

JULIA REMESSO FENIAR

**LINKS PATROCINADOS E A PROPRIEDADE INTELECTUAL.
UMA ANÁLISE SOBRE O EFETIVO COMPROMETIMENTO COM A PROTEÇÃO
DO DIREITO DE MARCA NO USO DO “GOOGLE ADS”**

Monografia apresentada aos examinadores da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito, sob orientação do Professor Jacques Labrunie.

São Paulo

2022

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, meus avós e minha irmã por terem me acompanhado e me apoiado não só durante a universidade, mas em toda minha vida.

RESUMO

Facilmente encontramos uma série de exemplos de adaptações que nossa sociedade realizou nos últimos anos para se adequar aos novos conceitos trazidos pela Quarta Revolução Digital e a era digital como um todo. Aqui, destaca-se os impactos que esses novos conceitos trazem para a esfera empresarial, fazendo-se um corte epistemológico para notar e entender seus impactos sobre a Propriedade Intelectual e, principalmente, a proteção das marcas. Nesse contexto, encontra-se a instauração e o uso cada vez mais recorrente de “Links Patrocinados”, com especial atenção para os “*Google Ads*”, que é o referido “link” exclusivo da plataforma Google. A presente dissertação visa compreender todo o contexto de inserção destas novas tecnologias no Direito, bem como, através de entendimentos doutrinários e análise jurisprudencial, expor se há ou não violação do Direito Marcário.

Palavras-chave: Links Patrocinados; Google Ads; Propriedade Intelectual; Direito de Marca;

Sumário

1. Introdução.....	8
2. Reflexões sobre a influência da internet no Direito	9
3. Considerações sobre a Propriedade Intelectual e a proteção de marcas no novo contexto social	16
3.1. Conceituação de Propriedade Intelectual e Direito Marcário	16
3.1.1. Breve panorama histórico sobre a marca.....	16
3.1.2. Definição de Marca.....	19
“Com os títulos "propriedade intelectual" e "propriedade industrial" tratamos do direito concernente à obra literária, artística e científica e do direito concernente às invenções patenteáveis, aos modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas e animais, marcas de indústria e de comércio, proveitos dos nomes comerciais, títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda e recompensas industriais”	20
3.1.3. Direitos Inerentes da Marca e a caracterização de uma violação acerca destes.....	23
3.1.4. O que são Links Patrocinados, em especial, o“Google Ads”	29
4. Análise jurisprudencial sobre o tema	31
4.1. Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo	31
Ao analisar as decisões deste Tribunal, notamos que em sua grande maioria, as decisões são contrárias ao uso do Google AdWords (atualmente, denominado apenas como “Google Ads”). Em outras palavras, majoritariamente, os casos atendidos por este egrégio tribunal se pautam no entendimento de que o uso do referido Link Patrocinado acarreta em concorrência desleal e uso parasitário da marca, o que, por óbvio, acaba por determinar que o referido uso é ilícito, gerando o dever de reparação.....	31

Neste sentido, trazemos uma passagem relevante notada em nosso estudo sobre as decisões deste tribunal para iniciar nossa tratativa, in verbis:.....31

4.2. Decisões do Superior Tribunal de Justiça40

As decisões proferidas por este Tribunal seguem, ou melhor, ditam, os entendimentos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que foram acima exemplificados. Deste modo, perante o Superior Tribunal de Justiça, o uso dos links patrocinados também é visto como medida ilícita e passível de punição judicial, tendo em vista a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário em que implica.40

Neste sentido, seguem algumas decisões exemplificadas do padrão decisório deste órgão, ressaltando-se que fizemos uma pequena exceção para abarcar uma decisão que foge dos limites temporais aqui especificados, mas guarda uma importância relevante para sustentar de forma mais significativa o entendimento deste órgão. In verbis:40

4.3. Decisões da Corte Europeia.....44

A jurisprudência europeia caminha em sentido diverso dos entendimentos expressos nos tribunais brasileiros e acima exemplificados e explicados. Neste sentido, afirma-se haver uma compreensão diferente sobre a utilização do Google Ads, que fora expressada na decisão emblemática e fundamental para a elaboração do entendimento europeu. Aqui, tratamos do caso Google France e Google, que inclusive é tido como precedente para os demais casos, e assim, a medula espinhal para esse assunto na Europa. De modo geral, nota-se o seguinte entendimento na Europa:44

Essa decisão evidencia que o uso do nome ou da marca de concorrente pode ser feito, com cautela, por meios de serviços como o Adwords, na França, atentando-se sempre para o fato de que o parâmetro investigado será o da efetiva confusão entre estabelecimentos na mente do internauta”.44

No que tange ao caso precedente propriamente dito, trazemos os alguns trechos de seu inteiro teor, que são interessantes e importantes para que se compreenda a lógica que o fundamenta. Neste sentido, segue:.....44

5. Entendimento e análise crítica sobre as decisões.....50

6. Conclusão.....	58
7. Referências.....	60

1. Introdução

Nota-se, indubitavelmente, que o mundo digital está cada vez mais intrínseco em nossa sociedade, o que acaba por resultar em uma série de inovações e adaptações por toda a coletividade para se inserir nesta nova realidade que a Era Digital nos trouxe, destacando as palavras de Alberto Luiz Albertin:

“As empresas estão numa determinada situação decorrente de sua evolução no ambiente empresarial em que atuam, incluindo os vários aspectos e utilização de TI. O entendimento desta evolução e suas tendências possibilitam a identificação das oportunidades e desafios que as empresas têm no novo ambiente empresarial dos Negócios na Era Digital”.¹

Diante do corte epistemológico proposto para a presente dissertação, destaca-se a moldagem que as empresas realizaram para se inserir eficientemente dentro destes novos parâmetros, tendo em vista a possibilidade de abertura de novos negócios que essa inserção permite para o setor privado como um todo. É com base nesse raciocínio que se nota o surgimento e crescimento exponencial de ferramentas publicitárias *on-line*, destacando-se fortemente a funcionalidade dos “Links Patrocinados”, com especial atenção ao “Google Ads”, que é o tal “link” próprio da empresa Google.

Esta ferramenta consiste, resumidamente, na disposição de um link patrocinado, pelo qual o anunciante paga pelo clique que recebe em seu anúncio manifestado através de uma palavra-chave ou “keyword”. A grande discussão sobre essa ferramenta reside na proteção dos direitos de marca, vez que não há limitação acerca de quais palavras podem ser usadas como tais “keywords”, incorrendo na utilização de marcas de terceiros. Doutrinadores e juristas de todo o mundo se dividem ao analisar o tema, ora defendendo o uso dessa ferramenta, ora a repudiando com base nos princípios e direitos da Propriedade Intelectual aqui

¹ ALBERTIN, Alberto Luiz. A realidade dos negócios na era digital no mercado brasileiro. EASP/FGV/NPP - Núcleo de pesquisas e publicações. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3127/P00242_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 22/08/2022

tratada. Conforme se verá adiante no presente texto, nota-se uma grande diferenciação entre os entendimentos brasileiros e europeus sobre o tema.

Com base nessa dualidade e na grande capacidade de discussão que reside nesta matéria, nota-se, sem objeções, a relevância desta, que assim, merece um trabalho acadêmico que através da disposição de entendimentos doutrinários e decisões jurisprudenciais, apresente e explique o grande debate que esta enseja, de modo a permitir a formação de uma opinião efetiva, crítica e fundamentada sobre a sua legalidade ou não.

Em suma, diante de todo o exposto, o objetivo da presente dissertação é a exposição do funcionamento dessas novas ferramentas de publicidade com *Links Patrocinados*, fazendo um corte restringindo a análise acerca do mecanismo da plataforma Google, vez que é a mais utilizada e notável em todo o mundo. Com base nessa exposição, faremos uma análise das decisões jurisprudenciais, mais uma vez, recordando do corte epistemológico - no âmbito nacional, dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça, analisando-se apenas os casos de 2019 até o presente ano e no âmbito internacional, do Tribunal de Justiça da União Europeia - e a relação dessa com os conteúdos doutrinários e legais notados ao longo da pesquisa. Com isso, será elaborado um posicionamento crítico fundamentado e razoável sobre a presença ou não de uso indevido e ilegal de marca nesses casos, tema esse, que conforme dito, vem ganhando cada vez mais espaço no âmbitos acadêmicos, profissionais e sociais.

2. Reflexões sobre a influência da internet no Direito

Não há questionamentos no que tange à grande influência que a tecnologia possui sobre a nossa sociedade, de tal modo que é fácil notar que nosso modo de vida vem sendo adaptado e transformado de acordo com o desenvolvimento das tecnologias, principalmente internet; responsável pela alteração da metodologia empregada para concluir diversas atividades, inclusive as mais burocráticas, como por exemplo, pagar uma conta; de modo a aproximar as pessoas, diminuir distâncias e permitir o controle de uma série de atividades em suas mãos, literalmente.

A mencionada tecnologia começou a ser desenvolvida na década de 1960, contando nesse período com uma destinação puramente militar, mas que com o passar dos anos é ampliado para universidades e ganhando cada vez mais abrangência até se tornar um dos meios de comunicação mais usados, como é no contexto atual. Essa é classificada como uma rede de comunicação global; sendo classificada, de forma conceitual, perante os olhos de Gustavo Testa Corrêa, como

“um sistema global de rede de computadores que possibilita a comunicação e transferência de arquivos de uma máquina a qualquer outra máquina na rede, possibilitando um intercâmbio de informações sem precedentes na história (...)”².

A internet, em seus momentos embrionários, foi vista como um ambiente sem regras, regido unicamente pela liberdade de expressão. Contudo, com o seu advento em proporções tão marcantes quanto as que possui hoje, não restaram dúvidas sobre a necessidade de uma tutela específica, sendo um papel importante para tanto, o Direito Digital.

É válido destacar que há uma série de correntes doutrinárias acerca de qual deveria ser o meio de se regular a internet. São exemplos de correntes famosas: autodeterminação (profere que não há necessidade de se regular a internet, defende que tal tecnologia da comunicação seria autônoma e independente, com uma espécie de “contrato social” próprio) e a analogia (defende que não deve haver uma legislação específica voltada para a internet, devendo a mesma ser regulada por meio de analogias com as leis já existentes nos ordenamentos jurídicos). A teoria mais aceita é a mista, que por sua vez, profere que a internet deve ser regulada através de um método que mescle o Direito e a arquitetura da internet – isto é, a sua roupagem a forma que a mesma se estrutura – sendo manifestada através, principalmente, do pensamento de Lessig. O pensamento do mesmo deixa claro que deve haver preferência para o Direito, defendendo que o mesmo pode – e deve – regulamentar a arquitetura de controle. Tendo em vista que o Direito é uma ciência dinâmica, que deve se adaptar na medida das transformações que a sociedade sofre para que haja uma tutela efetiva dos direitos, é dizer, afirma-se que é diante do contexto da modernidade líquida (fazendo-se aqui uma alusão ao pensamento do

² CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos Jurídicos da Internet. São Paulo: Saraiva, 2000. Página 8.

grande estudioso Zygmund Bauman) que vivemos que um novo “padrão” jurídico deve emergir para cumprir com sua função de tutelar efetivamente a sociedade, até mesmo em face das transformações trazidas pelo desenvolvimento tecnológico em nosso meio, podendo se tornar defasado em algumas situações, principalmente em nosso contexto, já que há uma velocidade extremamente alta de transformações. Dessa forma, nota-se que o Direito deve se atentar ao fato, de forma cíclica, na expectativa de lograr regular de forma exitosa a vida em sociedade. Contudo, mesmo diante da possibilidade de se tornar defasado, o Direito ainda é a fonte mais eficiente de regulação nessa sistemática³. Vê-se assim que há assuntos que demandam atenção pelo legislativo – que se preocupa com o futuro, e por isso, cria legislações para reger a sociedade e suas respectivas mudanças -, para que esse poder logre suprir as lacunas que surgem em decorrência das sucessivas transformações causadas pela tecnologia, a partir de atualização e criação de novas leis.

O Direito Digital é a prova dessa adaptação e modernização da ciência jurídica em face das novas formas de se viver em sociedade, em razão do constante impacto das tecnologias nos mais variados setores da vida humana em sociedade. Assim, nota-se que o Direito também é, de certa forma, atingido pelas tecnologias que adentram em nossa sociedade, e assim, transformam nossa forma de viver. Em razão disso, o Direito não deve ser visto como um sistema autônomo em relação à sociedade, dado que esse influencia e é influenciado pelas tecnologias, que alteram não só quesitos funcionais – como por exemplo, o uso de programas de computador para realizar petições afins – mas também quesitos estruturais – como por exemplo, a necessidade de se alterar a sistemática de ramos do Direito em razão do crescente uso das tecnologias, como ocorreu no Direito Tributário, por conta da obrigação de se criar novas formas de se cobrar tributos para serviços novos, frutos da tecnologia⁴. Diante desse entendimento não é difícil notar que, partindo do pressuposto de que o Direito é uma ciência direcionada para a solução das controvérsias que surgem em uma sociedade, e essa vem sendo alterada pela

³ LEONARDI, Marcel. Fundamentos de direito digital. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. Página 57.

⁴ ARABI, Abner Youssif Mota. Direito e tecnologia: relação cada vez mais necessária [em linha]. São Paulo: Editora Nova Cultura LTDA, 2016. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/direito-e-tecnologia-relacao-cada-vez-mais-necessaria-04012017>. Acesso em 11/07/2022.

tecnologia, conclui-se que o Direito deve se adaptar também para que desempenhe sua função de forma adequada e eficiente, sendo o Direito Digital a principal prova dessa adaptação. Conceitua – se que o Direito Digital é a “luta contra a obsolescência da lei antiga”, de forma que se materializa no pedido do povo por uma tutela jurídica que seja efetiva perante o novo momento em que se vive⁵.

Vê-se assim que o Direito Digital é uma vertente do Direito - que não se manifesta enquanto um ramo autônomo da ciência jurídica - voltada para a Sociedade da Informação, e por isso, se caracteriza pela extensão da ciência jurídica em face da tecnologia; sendo responsável por tutelar os direitos que residem nessa esfera que se desenvolve em nosso contexto, pautada principalmente na internet. Logo, não se pode afirmar que o Direito Digital é um ramo independente do Direito, pois, esse não possui um objeto próprio, se limitando a estender a tutela jurídica para assuntos que passam a merecer uma nova proteção mediante a efetivação da tecnologia em nossa sociedade, e assim, sendo apenas responsável pelo regimento de assuntos dependentes dos mais diversos ramos do Direito perante o campo tecnológico.

No Brasil, o advento do Marco Civil da Internet – Lei 12.965/2014 – representa a construção de uma legislação voltada para a internet, provando que essa tecnologia da comunicação possui uma regulação, estabelecendo direitos, deveres, garantias e princípios para tal área. Contudo, apesar de ser o mais marcante exemplo, não é o único, dado que há uma série de projetos de lei em tramitação, no que tange ao Direito Digital e sua ampliação, tais quais o PLC 215/2015 e PLS 131/2014, dentre vários outros. Assim, vê-se que o Marco Civil da Internet é apenas um passo para a proteção jurídica da internet, representando uma resposta do legislativo em face das dúvidas e conflitos que surgiram em decorrência das mudanças da sociedade informacional; mas ainda há muito o que se desenvolver para tanto, e isso está ocorrendo, como é possível ver nos assuntos recorrentes nos projetos de lei em tramitação na Câmara e Senado.

É válido pontuar que esse marco legislativo se refere ao Direito Digital, pois, o mesmo marca a extensão de uma série de assuntos que são de competência de

⁵ ARAÚJO, Marcelo Barreto de. Comércio Eletrônico; Marco Civil da Internet; Direito Digital. Rio de Janeiro: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 2017. Página 22.

vários ramos do Direito para a área tecnológica. É dizer, o Marco Civil da Internet representa a ampliação de assuntos de ramos tais quais o Direito Civil e o Direito do Consumidor para a esfera da internet, unificando conteúdos que merecem destaque enquanto voltados para o setor da internet, mesmo que os mesmos possuam representação em outros códigos de forma direcionada para a o Direito “clássico”, ou seja, sem a interferência da tecnologia. Isso fica claro com o Direito ao Arrependimento previsto no CDC e, posteriormente, adicionado ao Marco Civil da Internet, voltando-se de forma mais clara ao campo da internet. Inclusive, foram feitas críticas acerca da autenticidade dessa lei, pois, “(...)”, os avanços legislativos para a disciplina do uso da internet ainda ficarão para o futuro, pois a Lei 12.965/2014, em boa parte, exprime “mais do mesmo”, reiterando princípios e regras já inseridas nos ordenamentos constitucional e legal pátrios”.⁶ Entretanto, é preciso ressaltar que há também regras, mesmo que limitadas, que foram criadas exclusivamente pelo Marco Civil da Internet, por exemplo, no que tange ao período de guarda dos dados dos usuários obtidos pelos provedores nas respectivas relações virtuais⁷.

Diante do supracitado, e em conformidade com as percepções acerca da realidade em que vivemos, não é difícil notar que a internet não é mais um ambiente inofensivo, que pode se manter sem qualquer regulação específica que recaia sobre si mesma; sendo preciso que haja uma atenção por parte do judiciário e do legislativo acerca desse meio, para que o mesmo se torne regulado, e assim, garanta a verificação da justiça para a sociedade. Em razão disso, surge o Direito Digital, que se constitui na inclusão de diversos ramos do Direito no campo da tecnologia, no que couber; de forma que se nota que esse não é um ramo autônomo do Direito, como é, por exemplo, o Direito Civil, pois, não conta com um objeto que seja próprio para assim ser considerado. O maior símbolo do Direito Digital no Brasil é o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), porém, que não é o único, haja que há uma série de projetos de lei acerca da internet em tramitação. O aludido texto

⁶ DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; Lima, Cintia Rosa Pereira de (coords.). *Direito & Internet III – Tomo I: Marco Civil da internet (Lei n.12.965/2014)*. São Paulo: Quartier Latin, 2015. Página 259.

⁷ Brasil [Lei 12. 965, 23 de abril de 2014]. *Marco civil da internet [recurso eletrônico]: Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação; n. 164). Página 20.*

normativo não é fruto de um acontecimento natural, que surgiu da mera necessidade de uma regulação acerca da internet; mas sim, é fruto de um conjunto de forças sociais, e em um segundo momento, políticas no que tange ao respectivo assunto para que fosse construído⁸. Esse contou com a intensa participação da população civil por meio da própria internet, de modo que representa, de certa forma, os interesses da sociedade – obviamente, em concordância com outras esferas que também participaram das consultas que ensejaram na elaboração da respectiva lei – sobre o que demanda uma tutela jurídica perante as transformações causadas pela internet. É por conta disso que a mesma pode ser, como é, chamada de “constituição da internet”. É válido pontuar que essa já é utilizada pelos Tribunais superiores, de forma se notar que há eficácia na mesma.

Conclui-se dessa forma que com o desenvolvimento e os constantes avanços da internet, houve uma proliferação de condutas que podem ser negativas tanto para o bem-estar e a permanência da vida em sociedade, bem como para os interesses econômicos de empresas e afins, o que impede a inovação nesse meio. Assim, é preciso que se funde uma tutela que limite os interesses de forma legal, para que haja justiça e equilíbrio no campo tecnológico que influencia todas as esferas da sociedade. Essa legislação é um dos desafios que a sociedade contemporânea⁹ – que vive sob a égide da internet e seus constantes efeitos sobre o padrão de vida – que vem a ser resolvido pela existência do Direito Digital. Dentro dessa sistemática, vê-se que o Marco Civil da Internet é uma das tentativas de lograr essa regulação, já que é o maior símbolo de legislação voltada para a internet. Esse, em razão de seu processo de elaboração, “é o reflexo da vontade da sociedade brasileira de preservar e defender a internet”¹⁰, de forma a se notar sua importância para o nosso contexto social.

⁸ DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; Lima, Cintia Rosa Pereira de (coords.). Direito & Internet III – Tomo I: Marco Civil da internet (Lei n.12.965/2014). São Paulo: QuartierLatin, 2015. Página 81.

⁹ Brasil [Lei 12. 965, 23 de abril de 2014]. Marco civil da internet [recurso eletrônico]: Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação; n. 164). Página 27.

¹⁰ DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; Lima, Cintia Rosa Pereira de (coords.). Direito & Internet III – Tomo I: Marco Civil da internet (Lei n.12.965/2014). São Paulo: QuartierLatin, 2015. Página 105.

Cortando epistemologicamente o assunto em questão rumo ao enfoque pretendido no presente trabalho, não nos resta dúvidas sobre os fortes impactos sofridos pela Propriedade Intelectual com o advento da internet e de seus sistemas. Acerca, especificamente, do Direito Marcário, destacamos como o avanço tecnológico ressaltou a importância de se ter uma marca, e, conseqüentemente, de protegê-la.

Isso, pois, o mercado digital conta com uma volatilidade marcante, que remonta uma desassociação do produto com a marca. É dizer, com o avanço das tecnologias e do ambiente digital, os negócios se pautam cada vez mais nas ferramentas online para poder se desenvolver, não bastando a mera construção de um website para ser notado, e sim, ter perfis em redes sociais com o devido engajamento para poder se destacar perante o mercado consumidor. Desta forma, nota-se que a marca, mais do que nunca, precisa de uma atenção especial, vez que ela será o único sinal distintivo realmente eficaz e tutelado por lei para proteger esse agente que atua em várias frentes online, visando assim, garantir destaque neste novo mercado que se constrói diante de nossos olhos. Nesse sentido, destacamos as palavras de Paulo Kendzerski:

“Importante entender como o e-consumidor "enxerga" esta marca, reage às ações proposta por ela e a amplifica junto ao seu grupo de amigos e não somente o resultado imediato de uma determinada ação. Um exemplo são as campanhas para se conquistar fãs no Facebook. Uma campanha eficiente deve ser analisada pelo engajamento das pessoas através das ações compartilhar e comentar, e não somente pelo clique no botão "curtir". Uma marca digital forte é aquela que está na mente do e-consumidor em todos os momentos da sua presença no ambiente digital. Se o consumidor gosta de navegar nos sites de notícias, a marca deve estar lá, se o consumidor utiliza muito um determinado mecanismo de busca para pesquisar algo do seu interesse, a marca deve estar lá. Se ele frequenta uma rede social, a marca deve se engajar neste ambiente não só através da criação de um perfil ou via publicidade, mas promover discussões de interesse deste público. Assim a marca irá se transformar em algo importante e necessário na vida deste consumidor.”¹¹

Em outras palavras, sempre houve a necessidade de se proteger a marca visando se valer de sua principal funcionalidade, destacar, enquanto um sinal

¹¹ Kendzerski, Paulo. O desafio de posicionar marcas tradicionais no ambiente digital. Disponível em: <https://www.baguete.com.br/colunas/paulo-kendzerski/18/06/2014/o-desafio-de-posicionar-marcas-tradicionais-no-ambiente-digital>. Acesso em 17/07/2022.

distintivo próprio e único, seu produto ou mercadoria no mercado, conforme o ensinamento Melissa de Freitas Duarte, e Cristiano Prestes Braga:

“Segundo a Lei no. 9.279/1996 (LPI), a marca é um “sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa” (BRASIL, 1996). A marca constitui a identidade visual de uma empresa. É por meio dela que os consumidores a identificam e fixam os seus produtos e, assim, ganham valor econômico e de mercado¹²”.

Entretanto, diante da volatilidade que o mundo digital nos insere, essa necessidade de evidenciar sua empresa no mercado se torna ainda mais essencial e fundamental para a evolução do negócio. Isso, pois, é através da ênfase e clara conexão entre marca e empresa que estas conseguem chamar atenção dos consumidores em um ambiente comercial tão dinâmico e fluído.

Desse modo, conclui-se que o novo contexto notado com a entrada da Era Digital, e, conseqüentemente, do Direito Digital remonta a necessidade de uma proteção ainda mais eficiente para a Propriedade Intelectual e, principalmente, das Marcas. Isso, pois, face o caráter cada vez mais líquido e fluído do mercado, apenas a real definição da marca é capaz de defender e destacar um produto ou serviço neste mercado.

3. Considerações sobre a Propriedade Intelectual e a proteção de marcas no novo contexto social

3.1. Conceituação de Propriedade Intelectual e Direito Marcário

3.1.1. Breve panorama histórico sobre a marca

Apesar de ser possível verificar, desde a pré-história, com as primeiras manifestações escritas, registros de “marcas”, afirma-se que é somente com o

¹² DUARTE, Melissa de, F. e PRESTES, Cristiano Braga. Propriedade intelectual. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018. Página 49.

Renascimento que esse conceito se aproxima do que conhecemos hoje. Diz-se que apenas se aproxima do instituto atual, pois, desta fase histórica até o advento da “Idade das Trevas”, as manifestações se resumiam apenas na união entre o nome do autor e sua obra ou criação, contudo, não possuía qualquer direito de proteção contra deturpações desta; sendo pautada meramente no reconhecimento popular. Neste sentido, destaca-se as palavras da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual (ABAPI):

“Apesar do reconhecimento social, até o fim da Idade Média inventores não puderam contar com nenhum tipo de mecanismo que lhes assegurasse privilégio.”¹³.

No Brasil, entende-se haver três fases pelas quais a Propriedade Intelectual passou durante seu desenvolvimento. Neste sentido, trazemos as palavras de Luís Couto Gonçalves:

“Num primeiro momento, a propriedade industrial surgiu para servir o comércio nacional. Nessa medida a proteção assentava no princípio da territorialidade. O objetivo principal era o de garantir o estímulo da produção interna e a livre circulação no âmbito geográfico de um país. É a fase da promulgação de leis nacionais de proteção da invenção e da marca, em especial. Num segundo momento (coincidindo com necessidades decorrentes da realização da exposição universal de Paris de 1889), a propriedade industrial começa timidamente a adquirir uma dimensão internacional.

É certo que os direitos privativos continuam a ser nacionais, mas vai emergindo uma mentalidade aberta à dimensão internacional destes direitos. É, nesta altura, que surge a emblemática Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883 (CUP), de que Portugal foi um dos países fundadores. O desenvolvimento acelerado do comércio internacional, a partir de meados do século passado, induziu a necessidade de novas respostas. Nesta segunda fase é de destacar, a nível internacional, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), assinado em Washington em 19 de junho de 1970 que constituiu o primeiro instrumento jurídico internacional com a finalidade de centralizar o sistema de formulação dos pedidos de patentes nos Estados contratantes e, a nível europeu, a Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) de 5 de outubro de 1973. Desde a década de noventa, assiste-se a uma nova fase da evolução da propriedade industrial com o surgimento da sociedade da informação. O comércio ganha uma dimensão nova num duplo aspecto: por um lado, vai mais longe no espaço e em menos tempo e, por outro, desenvolve-se em novos domínios, com ciclos de produção muito mais dinâmicos e instáveis como os da

¹³ ABAPI, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Propriedade Industrial no Brasil: 50 Anos de História. São Paulo: ABAPI, 1998. Disponível em: <http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>. Acesso em 22/08/2022.

informática, eletrônica e biotecnologia. O comércio passa a revestir uma dimensão global mais do que simplesmente internacional”¹⁴.

Diante das palavras do doutrinador, nota-se claramente que a Propriedade Intelectual vem caminhando e evoluindo junto da própria evolução social, de modo que o direito, enquanto ciência social, deve sempre se atualizar para garantir a tutela integral e devida dos bens jurídicos tutelados, fazendo aqui uma menção exemplificativa ao acima tratado, acerca do Direito Digital – o Direito deve sempre se adaptar para garantir uma tutela eficiente sobre seus bens tutelados. Neste sentido, a Propriedade Intelectual depende de uma nova vertente, que abranja as novas modalidades de manifestação que a sociedade permite diante de suas inovações.

Em um período mais remoto, visando focar especificamente na marca, destaca-se a visão e conceitualização desta como sendo uma mera associação de um produto ao seu proprietário. Conforme nos ensina Keller¹⁵, a marca de origem na palavra inglesa “brand”, que por sua vez, remete ao termo “brandr” do nórdico antigo que era usado para expressar o ato de marcar o gado, visando conferir propriedade e distingui-lo dos demais. Contudo, a partir da década de 40, nota-se uma crescente expectativa em conferir uma “consciência empresarial” à essa designação, de modo que esse termo foi cada vez mais usado comercialmente, buscando não apenas distinguir a propriedade sobre algo, mas também, como ferramenta para o crescimento no mercado, sendo usado de forma antropológica na vida dos agentes inseridos na sociedade e, principalmente no mercado consumidor.

Acerca das previsões normativas de nosso território nacional, destacamos que o ponto inicial para a regulação das marcas se deu em 1875, por meio do Decreto 2.682 e após um forte incentivo de Rui Barbosa, quando a Propriedade Intelectual começou a ser tratada em nosso ordenamento. Com o decorrer dos anos, foram adicionados ao nosso ordenamento uma série de dispositivos legais sobre a propriedade intelectual, sendo preciso destacar o ano de 1992, onde passamos a nos relacionar com as regras estrangeiras, após a adoção da Convenção de Paris

¹⁴ GONÇALVES, Luís C. Código da Propriedade Industrial Anotado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo Almedina (Portugal), 2021. Página 19.

¹⁵ KELLER, Kevin L.; MACHADO MARCOS, citado por FONSECA, Aldair Almeida. A internet como meio para gerar valor à marca. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1010/1/Aldair%20Almeida%20Fonseca.pdf>. Acesso em 25/08/2022. Página 24.

para a Proteção da Propriedade Intelectual. Nesse sentido, destaca-se as palavras de Pontes de Miranda:

“Quanto às marcas de indústria e de comércio, a primeira lei brasileira foi a Lei n. 2.682, de 23 de outubro de 1875, então suscitada por decisão do Tribunal da Relação da Bahia, que negara, erradamente, a punibilidade da contrafação, diante do art. 157 do Código Criminal. A lei reconheceu a qualquer industrial ou comerciante a faculdade de assinalar produtos de sua indústria, ou comércio, com marcas que os tornassem distintos dos de outra procedência, podendo a marca consistir no nome do fabricante, ou negociante, revestido de forma distintiva, na firma ou razão social, ou "em quaisquer outras denominações, emblemas, selos, sinêtes, carimbos, relevos, envólucros de toda espécie, que possam distinguir os produtos da fábrica ou os objetos de comércio" (art. 1.º) A reivindicação da propriedade da marca dependia do registo (art. 2.º), o que, àquele tempo, se interpretou como fazendo dependente do registo o direito de propriedade. (...) A lei tratou dos crimes contra a propriedade das marcas, apreensão dos produtos, destruição das marcas, duração e renovação do registo, incidência das leis a favor dos estrangeiros domiciliados no Brasil e dos estrangeiros e Brasileiros residentes no estrangeiro¹⁶”

Deste modo, nota-se que o histórico acerca da propriedade intelectual e da marca contam com registros extremamente antigos, existindo desde períodos mais remotos. Contudo, diante de seu uso exponencial e das novas modalidades de manifestação, não há dúvidas de que o tema segue sendo atual e necessário.

3.1.2. Definição de Marca

Em um primeiro momento, faz-se necessário destacar o que vem a ser a chamada “Propriedade Intelectual” e sua relação com a marca. Para tanto, destaca-se as palavras de Pontes de Miranda, que esclarece:

¹⁶ MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado Parte Especial Tomo XVI. Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens corpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial / Pontes de Miranda; atualizado por Marcos Alberto SanfAnna Bitelli. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. - (coleção tratado de direito privado: parte especial; 16). Página 66.

“Com os títulos "propriedade intelectual" e "propriedade industrial" tratamos do direito concernente à obra literária, artística e científica e do direito concernente às invenções patenteáveis, aos modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas e animais, marcas de indústria e de comércio, proveitos dos nomes comerciais, títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda e recompensas industriais”.

Deste modo, nota-se que a relação entre as terminologias anteriormente destacadas se resume ao fato de que a primeira (propriedade intelectual) é mais ampla, e assim, envolve a segunda (marca) junto de outras terminologias igualmente importantes para o estudo da área que, contudo, não se coadunam com o escopo do presente trabalho e por isso, não serão aqui aprofundadas.

Dando continuidade à definição aqui almejada, é válido buscar como os entes federadas a notam. Consoante ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, órgão regulador do tema no Brasil, a marca é definida como um “*sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa*”¹⁷; é dizer, se entende como “marca” qualquer sinal capaz de diferenciar o produto ou serviço ao qual se remete perante o mercado como um todo.

Nesse sentido, trazemos as palavras de João da Gama Cerqueira, que entende e conceitua marca como “*todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa*”¹⁸, bem como os ensinamentos de de Carvalho de Mendonça, que pondera do seguinte modo sobre o tema:

“[M]arcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado”.¹⁹

E, por fim, trazemos as palavras de Khauaja e Prado para sintetizar a

¹⁷BRASIL, Manual de Marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em 27/08/2022.

¹⁸ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1956. vol. 1, Página 365

¹⁹ MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, Vol. V, parte I, página 215.

representação marcaria com sendo o elo claro entre o imaginário popular e a empresa, bem como a possibilidade de utilização de marca enquanto expressão da natureza da empresa. *In verbis*:

“A marca assume uma identidade, uma forma de expressão que faz parte do cotidiano das pessoas, as quais têm em mente um nome ao lembrar de um produto ou serviço e, ao mesmo tempo, representa o jeito de ser da empresa e os seus princípios²⁰”.

Faz-se importante destacar que estamos tratando “marca” neste item como sendo de Produto ou Serviço, ou seja, aquela que se destina a distinguir uma dessas opções dentro do mercado, conforme especifica o art. 123, I da Lei de Propriedade Intelectual. Contudo, a marca possui diferentes especificações podendo ainda ser de Certificação ou Coletiva, trazendo a letra de lei para conceituar essas diferentes naturezas que a compõe:

“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”.²¹

Em continuidade, ressalta-se que, ao longo do presente texto trataremos das marcas registradas e não das marcas de direito. Ambas se afastam na medida em que as primeiras contam com um registro dentro dos moldes legais para ser determinada enquanto tal e a segunda apenas se fundamenta no conhecimento geral, havendo uma diferenciação acerca da proteção que cada qual recebe, sendo as palavras de Newton Silveira sábias neste sentido,

A exclusividade conferida à marca registrada é absoluta em relação aos produtos ou serviços indicados no registro ou nas atividades

²⁰ KHAUAJA; PRADO in SERRAVALDO, 2008, página 26. Citado por FONSECA, Aldair Almeida. A internet como meio para gerar valor à marca. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1010/1/Aldair%20Almeida%20Fonseca.pdf>. Acesso em 25/08/2022. Página 27.

²¹ BRASIL, Manual de Marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em 27/08/2022.

similares. Essa exclusividade não depende do uso – a não ser na medida em que o não uso determine sua caducidade –, exercendo-se em todo o território nacional e por tempo indefinido, se devidamente renovada a cada dez anos. Por isso, mesmo os autores que consideram a marca de fato um bem imaterial conceituam-na como bem imaterial de exclusividade relativa.²²

Ademais, devemos citar as diferentes modalidades de apresentação que uma marca pode conter, sendo possível ser Nominativa (composta simplesmente por um nome); Figurativa (composto por um sinal visual, podendo ser esse um desenho, um símbolo, ideogramas e até mesmo uma palavra escrita em alfabeto distinto do corrente); Mista (que, por sua vez, conta com a união de elementos figurativos e nominativos ou, por um elemento nominativo com uma grafia estilizada que mereça ser protegida em conjunto com o nome em si); Tridimensional (esse sinal é expresso no próprio corpo do produto, contando com um sinal de efeito estético, literal e físico, em sua apresentação); e de Posição (aquela que conta com a aplicação específica de um sinal distintivo em posição singular capaz de individualizar e distinguir o produto).

Tendo em vista que essa especificação não é relevante para a discussão almejada pelo presente trabalho, não iremos nos aprofundar nesta diferenciação, apesar desta possuir relevância para o tema em geral.

Logo, verifica-se que a marca é o sinal distintivo capaz de conferir à empresa que a detém o reconhecimento perante o mercado consumidor. E, não só isso, capaz de expressar os valores e características da referida empresa, de modo que o sinal marcário guarda fundamental importância para todo a construção e desenvolvimento de uma companhia, principalmente diante dos novos moldes sociais em que estamos inseridos. Isso, pois, diante da volatilidade e agilidade que a internet internalizou em nossa sociedade, a diferenciação e expressão eficientes de uma característica tão relevante quanto a marca se nota ainda mais necessária e fundamental para que o mercado consumidor e a sociedade como um todo reconheça e tenha em seu consciente os valores e a qualidade que os produtos e serviços daquela determinada companhia expressam.

²²SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes. 6 ed. Disponível em: Minha Biblioteca (6th edição). Editora Manole, 2018. Página 27.

Conclui-se, enfim, que a marca é o sinal pelo qual uma determinada empresa diferencia seus produtos e serviços daqueles semelhantes perante o mercado consumidor, bem como expõe por meio dessa seus valores e características, possuindo, pois, suma importância na construção de uma identidade comercial, que se faz cada vez mais necessária perante os novos padrões sociais trazidos pela Sociedade da Informação.

3.1.3. Direitos Inerentes da Marca e a caracterização de uma violação acerca destes

Nota-se facilmente que a marca carrega valor fundamental para seu proprietário. Essa, por sua vez, faz parte de um arcabouço imaterial, conforme destaca Fabrícia Alcantara:

“A marca é considerada um bem imaterial e, no que diz respeito à natureza jurídica dos bens imateriais, parece mais acertado o posicionamento da corrente doutrinária que afirma tratar-se de direito de propriedade *sui generis*, o que permite aplicar o instituto do direito de propriedade aos bens imateriais, observando apenas certas peculiaridades, em razão da especificidade da natureza do objeto.

Sobre a teoria do direito de propriedade *sui generis*, MAITÊ FABRÍ MORO afirma:

“O direito de propriedade *sui generis* não nega o direito de propriedade, mas alerta para a especificidade do regime jurídico que deve ser empregado para os bens imateriais. É um regime particular adaptado aos bens incorpóreos, podendo, por isso, ser considerado o regime jurídico mais adequado para tutelá-los²³.”.

Aqui, destaca-se ainda a necessidade do registro para que a marca seja, efetivamente, vista como tal e conte com a proteção que lhe é oferecida. É dizer, nosso sistema não reconhece o mero uso de um sinal distintivo como uma marca; para que essa seja assim entendida de acordo com os ditamos legais, é preciso submetê-la ao processo de registro junto do órgão julgador, INPI. Assim, destaca-se a necessidade de registro de marca perante ao INPI para que seus os direitos de seu proprietário sejam, de fato, aplicáveis. Neste sentido, destaca-se a seguinte decisão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

²³ ALCANTARA, Fabrícia. A Proteção das Marcas no Direito Brasileiro. Revista brasileira de direito Internacional - RBDI, ISSN: 1980-2587. Disponível em <https://revistas.ufpr.br/dint/article/view/7533/6641>. Acesso em 06/09/2022. Página 41.

"Pelo sistema adotado pela legislação brasileira, afastou-se o prevailecimento do regime da 'ocupação' ou da 'utilização prolongada' como meio aquisitivo de propriedade da marca. O registro no Inpi é quem confere eficácia *erga omnes*, atribuindo àquele que o promoveu a propriedade e o uso exclusivo da marca. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido parcialmente" (STJ, REsp 52.106/SP, 4. T., j. 17.08.1999, rei. Min. Barros Monteiro, DJe 29.11.2009)".²⁴

Em outras palavras, ressalta Newton Silveira:

"Todos os sinais distintivos se acham ligados, por uma relação de titularidade, ao empresário que os explora. O termo titularidade destina-se a indicar uma pertinência mais ampla que a da propriedade, visto que esta só pode referir-se, a rigor, ao nome empresarial e à marca registrada, não se ajustando às marcas não registradas, ao título de estabelecimento e à insígnia – não registráveis pela lei atual –, nem aos sinais e expressões de propaganda não registrados, sujeitos ao tratamento dos sinais distintivos não registrados".²⁵

Em complemento, faz-se importante destacar o que pode ser registrado. Nesse sentido, destaca-se as disposições do INPI:

"De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96²⁶.

Sendo preciso fazer menção ao importante artigo 124 da Lei 9.279/96, que por sua vez, lista o que não poderá vir a ser registrado como marca, trazendo aqui alguns exemplos, com especial atenção para o inciso XIX:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
(...)

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

²⁴ BRASIL, STJ, REsp 52.106/SP, 4. T., j. 17.08.1999, rei. Min. Barros Monteiro, DJe 29.11.2009.

²⁵SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes 6a ed.. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Editora Manole, 2018. Página 22.

²⁶ BRASIL, Manual de Marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em 06/09/2022.

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; (...)

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; (...) ²⁷.

Dentre as determinações do referido artigo, nota-se que o legislador apresentou esforços para que as marcas fossem registradas de modo a garantir a diferenciação, e, conseqüentemente, o cumprimento à sua própria natureza, bem como à formas que possam ser ofensivas ou degradantes para o público em geral. Contudo, em especial, destacamos a previsão trazida no inciso XIX, que marca um dos fundamentos mais marcantes para as Marcas e, principalmente, para o corte epistemológico aqui proposto.

Esse ressalta e esclarece que a

“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” ²⁸.

A partir desta previsão, nota-se um dos principais pontos dentro das marcas - a proteção que essa confere à seu detentor. Em outras palavras, com o devido registro a marca será protegida contra qualquer uso inadequado ou indevido, possuindo, realmente, um caráter impactante para o mercado. Ora, de nada adiantaria registrar a sua marca, visando usá-la em conformidade com a sua natureza, é dizer, distinguir seu produto ou serviço perante o mercado e expor seus

²⁷ BRASIL, Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 06/09/2022.

²⁸ Idem.

princípios para o mesmo, e esta ser usada por terceiros sem qualquer autorização sua. Logo, o principal direito conferido através da obtenção do registro é o uso exclusivo desta, conforme destaca Newton Silveira:

“O registro da marca é *atributivo* do direito. A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente concedido, que confere ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129)²⁹.”

Nesse sentido, destaca-se o art. 129 da LPI, que, conforme citado pelo autor acima, assegura o uso exclusivo da marca, e assim, se coaduna com a previsão anteriormente destacada do art. 124, XIX. Por meio da conexão entre ambos os dispositivos legais nota-se e conclui-se facilmente que o principal ponto na proteção das marcas, que por sua vez, é também o que fundamenta e justifica o registro de uma, é a garantia conferida ao seu titular de que nenhum terceiro poderá usá-la, e tampouco imitá-la ainda que em parte. Logo, os dispositivos em questão respaldam a própria natureza da marca, vez que garante expressamente que essa terá vínculo puro e simplesmente com seu titular, assegurando que o público em geral associe o produto com a respectiva e devida empresa por trás de seu registro.

Ademais, ainda é preciso destacar os crimes contra as marcas registradas nos ar, fazendo menção especificamente aos arts. 189 e 190 da LPI, *in verbis*:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

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

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

²⁹ SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes 6a ed.. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Editora Manole, 2018. Página 43.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou ³⁰.

Diante desses, entende-se que será entendido como violação ao direito de marca, inclusive, sob o título de crime contra essas, qualquer reprodução, imitação ou alteração da marca, bem como qualquer comercialização de produto com marca reproduzida ou imitada de forma ilegítima, ou com marca legítima de terceiro. Neste sentido, mais uma vez, é clara a preocupação do legislador com a garantia da própria natureza fundamental da marca, isto é, a exclusividade que seu registro confere ao seu detentor.

Acerca destas violações, podemos destacar, além do uso ilegítimo, a reprodução e a imitação, que não se confundem. João da Gama Cerqueira destaca que a imitação

“(...) pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossível indicá-las todas. Tanto nos casos propriamente de contrafação, isto é, nos casos de delito, como naqueles em que se procura registrar marca semelhante à outra já registrada, o contrafator recorre a toda sorte de artifícios para alcançar os fins visados e, ao mesmo tempo, embaraçar a ação do prejudicado. Procura dar a nova marca aspecto semelhante, capaz de criar confusão com a marca legítima, mas precavidamente introduz elementos novos diferentes, às vezes bastantes sensíveis, os quais, sem prejudicar a impressão de conjunto da marca, possam servir para a sua defesa, no caso de processo ou impugnação. O contrafator não visa apenas a iludir o consumidor, mas também a justiça ou a repartição incumbida do registro. Por isso, tanto mais hábil é a imitação, tanto mais perigosa se torna. Para desmascará-la há de se possuir alguma argúcia, uma sensibilidade especial, uma intuição capaz de descobrir o que se acha oculto através daquilo que propositadamente se ostenta. As marcas imitadas, pode-se dizer, distinguem-se das legítimas pelo que mostram e com elas se assemelham pelo que escondem³¹.

Em contrapartida, a reprodução consiste na simples cópia da marca registrada, podendo essa envolver o todo ou partes do registro, trazendo-se aqui, mais uma vez, as palavras de João da Gama Cerqueira, destacando que *"Não importa que à parte característica reproduzida se acrescentem outros elementos, que tornem a marca diferente da anterior; prevalece a reprodução parcial como*

³⁰ BRASIL, Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 06/09/2022.

³¹ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2ª edição, vol. II, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. Página 915.

*impedimento do registro, não se devendo cogitar da semelhança do conjunto*³²

Deste modo a diferença entre ambos os institutos reside no fato de que o primeiro é extremamente complexo e amplo, podendo envolver qualquer artifício para que a marca seja imitada, ao passo que o segundo reside na mera cópia, ainda que com elementos adicionais, da marca registrada. O que importa neste caso é recordar que ambos institutos são violações ao direito de marca, dado que violam a característica original desta.

Não obstante a relevância que esses conceitos trazem para o presente trabalho, ressaltamos a necessidade de destacar o art. 195 da LPI. Isso, pois, esse tipifica todas as condutas capazes de serem enquadradas como “concorrência desleal”, importando os incisos IV, V e VI, que dispõem:

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

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

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento³³

Diante desses, nota-se que será considerado como crime de concorrência desleal qualquer uso ou imitação de marca alheia ou nome comercial de terceiro, que cause confusão no mercado. Esse assunto se relaciona diretamente com o tema principal do presente trabalho e, conforme se verá adiante, terá impacto direto na construção da opinião aqui veiculada e sustentada.

Perante o supracitado, nota-se que o principal direito que o registro de uma marca confere ao seu titular é o uso exclusivo deste sinal marcário, protegendo-o de qualquer uso indevido e não autorizado, de tal modo que a proteção da marca se coaduna com a própria natureza dessa. Ora, se a marca possui como respaldo a possibilidade de diferenciar um produto ou serviço, conferindo ainda valor ao seu detentor (haja vista que hoje essa pode ser considerada como ativo empresarial,

³² Idem, Página 57.

³³ BRASIL, Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 06/09/2022.

conforme será abaixo melhor explorado), de nada adiantaria se qualquer terceiro pudesse se valer deste sinal para fins diversos daqueles pretendidos pelo detentor. Deste modo, o principal direito do detentor de uma marca é ter monopólio sobre essa, usando-a de forma privativa e protegendo-a de qualquer uso, imitação ou reprodução que não seja seu próprio.

3.1.4. O que são Links Patrocinados, em especial, o “Google Ads”

Os ditos “Links Patrocinados” são uma ferramenta de marketing online que consiste na disposição de anúncios mediante pagamento.

Dentro do universo dos links patrocinados, faz-se um recorte, focando apenas na ferramenta oferecida pelo Google, tendo em vista o indubitável impacto e alcance que esta possui. Assim, entramos na seara do “Google AdWords” ou “Google Ads” , que, conforme apresentado no próprio site Google,

“é a solução de publicidade on-line do Google. Com ele, é possível criar anúncios on-line para alcançar os usuários exatamente quando eles estiverem interessados nos produtos e serviços que você oferece. Você escolhe onde seu anúncio é exibido, define um orçamento adequado e mede com facilidade o impacto do seu anúncio”³⁴.

Em outras palavras, o Google AdWords “*são links patrocinados que aparecem conforme a relevância deles com a busca. A principal vantagem é que o empreendedor só paga quando clicam no seu anúncio*”³⁵. Desse modo, nota-se que tal ferramenta consiste em uma manifestação publicitária patrocinada que gera subsídio a partir de cliques (custo-por-clique). O anunciante não paga pela mera exposição de seu anúncio, mas sim, paga apenas quando houverem acessado seu anúncio, sendo, pois, mais vantajoso para as empresas.

Aqui, faz-se importante ressaltar a diferença existente entre o Google Ads e o Google Search, que, no entanto, estão relacionados, vez que o primeiro se

³⁴ GOOGLE. Como ter sucesso com o Google Ads. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/6080949?hl=pt-BR>. Acesso em 19/09/2022.

³⁵ Zuini, Priscila. EXAME, Google pode aumentar a visibilidade de seu negócio. Disponível em: <https://exame.com/pme/google-pode-aumentar-visibilidade-seu-negocio-551413/>. Acesso em 19/09/2022.

manifesta a partir do Google Search. Em outras palavras, o famoso e mundialmente conhecido mecanismo de busca (Google Search) é a ferramenta pela qual o Google Ads se apresenta para o mundo. Destaca-se que no Google Search podem haver anúncios, que contudo, não necessariamente são parte do Google Ads, vez que não contam com a utilização das chamadas “Keywords”, ou “palavras-chave”. Neste sentido, trazemos as palavras de Amanda de Medeiros Zimmermann:

Ressalta-se que a aplicação do Google Search se relaciona com anúncios orgânicos, ou seja, as empresas não efetivam nenhum pagamento ao Google para aparecer no resultado da busca, pois como já informado, esse resultado é realizado dentro da própria base de dados do Google. Contudo, com os crescentes números de acessos diários, principalmente depois dos anos 2000, o Google criou um serviço chamado de Adwords, no qual permite a divulgação das empresas, na mesma página de resultados da ferramenta Search, por meio de anúncios contratados e, conseqüentemente, pagos. Os anúncios operam da seguinte maneira: as empresas escolhem palavras-chaves (keywords) que, quando utilizadas pelos usuários para pesquisa, resultam na exibição dos links patrocinados contratados na listagem do resultado de pesquisa.³⁶

Entretanto, o fator determinante sobre o uso do Google Ads não reside em sua natureza ou uso enquanto ferramenta de marketing viável e adaptada à nova necessidade perante os novos padrões sociais e mercantis. O fator por trás desta ferramenta a ser aqui estudado e entendido é a utilização de uma marca alheia como “*keyword*”. Em outras palavras, conforme já mencionado no presente artigo, a referida ferramenta depende de uma palavra-chave, que será o “portal” para a apresentação do link patrocinado. Contudo, o Google não limita quais palavras poderiam ser usadas como relação para o link contratado, o que passou a gerar discussões, principalmente, nos casos em que uma marca alheia é adotada como tal.

Neste sentido, diante dessa discussão, os próximos capítulos se dedicarão a analisar as decisões jurisprudenciais recentes sobre o tema, bem como uma análise prática dessa realidade e, com base nos conhecimentos já dispostos e estudados, formar uma opinião sobre o tema.

³⁶ ZIMMERMANN, Amanda de Medeiros. O uso parasitário da marca achei nos links patrocinados na internet e a aplicação da concorrência desleal. Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/212808/TCC%20-%20Amanda%20de%20Medeiros%20Zimmermann%20-%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y> . Acesso em 19/09/2022. Página 47.

4. Análise jurisprudencial sobre o tema

Neste capítulo traremos de forma pontual as decisões de cada um dos tribunais selecionados preliminarmente para o desenvolvimento da presente monografia, visando entender qual o padrão de decisão acerca da matéria aqui tratada, bem como os fundamentos que embasam essas.

Neste sentido, analisamos as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e da Corte Europeia para traçar um panorama rico e eficiente do arcabouço prático sobre a relação entre os links patrocinados do Google e a Propriedade Intelectual.

4.1. Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo

Ao analisar as decisões deste Tribunal, notamos que em sua grande maioria, as decisões são contrárias ao uso do Google AdWords (atualmente, denominado apenas como "Google Ads"). Em outras palavras, majoritariamente, os casos atendidos por este egrégio tribunal se pautam no entendimento de que o uso do referido Link Patrocinado acarreta em concorrência desleal e uso parasitário da marca, o que, por óbvio, acaba por determinar que o referido uso é ilícito, gerando o dever de reparação.

Neste sentido, trazemos uma passagem relevante notada em nosso estudo sobre as decisões deste tribunal para iniciar nossa tratativa, *in verbis*:

CONCORRÊNCIA DESLEAL – Marca "Certisign" – Alegação de que a ré estaria utilizando, indevidamente, sua marca – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "Certisign" como adword pela ré, que oferece produtos no mesmo segmento (certificados digitais) – Irregular prioridade concedida no anúncio da ré, na forma de anúncio patrocinado, que não é a detentora do registro da marca buscada – Parasitismo inconteste – Inibitória procedente – Apelo desprovido. DANO MORAL – Uso parasitário de marca alheia – Link patrocinado – Lesão à honra, reputação e imagem da autora – Ilícito lucrativo e dano à imagem da autora – Banalização de marca (associando-se a outras que não representam seu produto) – Desconstrução da imagem publicitária específica que se idealizou na sua criação e desenvolvimento – Dano moral reconhecido – Manutenção da verba indenizatória em R\$ 50.000,00 – Recurso desprovido. CONCORRÊNCIA DESLEAL – Dano material – Lucros

cessantes – Uso parasitário de marca alheia – Link patrocinado – Prova da potencialidade do desvio de clientela – Indício do início da prática do ato ilícito – Suficiência – Dano material presumido – Indenizatória procedente – Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento.(...) O uso de marca pertencente a terceiro como palavra-chave para acessar anúncios que apontam para seu sítio eletrônico configura concorrência desleal e parasitária. E é entendimento deste E. Tribunal de Justiça de que o uso ilícito e desautorizado de nome ou marca alheios nos denominados links patrocinados configura ferimento ao direito de marca, caracterizando ato de concorrência desleal, pois é capaz de confundir o mercado consumidor, caracterizando desvio de clientela. (Ap. 1088433.90.2019.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Ricardo Negrão, j. 18/04/2022). (Grifos Próprios)³⁷

Marca Ação inibitória e indenizatória Decreto de parcial procedência - Prática ilícita a partir da contratação de “link” patrocinado na plataforma “Google AdWords” Prova confirmatória - Violação da propriedade industrial demonstrada - Concorrência desleal caracterizada - Indenização devida - Aplicação correta do art. 210 da Lei 9.279/1996 - Sentença mantida - Honorários recursais - Recurso desprovido. (...) Restou comprovado, então, que a requerida utilizou a expressão “Datamar”, núcleo da marca de titularidade da recorrida, na plataforma “Google”, com o fim de anunciar sítio mantido por si (www.logcomex.com), o que não pode ser tido como lícito. A utilização dos chamados “links” patrocinados caracteriza a prática de concorrência desleal, quando vinculada, numa ferramenta de busca na rede mundial de computadores (Internet) uma palavra capaz de remeter a uma marca de titularidade de concorrente, (...) Persiste, a partir da instrumentalização da ferramenta de busca, a sobreposição da apresentação de um produto ou serviço fornecido por uma empresa menos conhecida àquele oferecido por um concorrente mais conhecido com o proveitamento parasitário da fama já angariada, o que implica na violação das regras de conduta impostas para a salvaguarda da convivência entre os empresários, conformando, ao contrário do proposto pela ré, ilicitude. A ilicitude, então, sem dúvida, está presente e é preciso, por um lado, fazer cessar a violação aos direitos subjetivos de titularidade da parte autora e, por outro lado, promover o ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais produzidos. (Ap. 1017437-96.2021.8.26.0100 ; 1ª Câmara Reservada de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Fortes Barbosa, j. 17/08/2022) (Grifos próprios)³⁸

Diante do exposto, é claro notar que a justificativa por trás do entendimento

³⁷ SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1088433-90.2019.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022.

³⁸ SÃO PAULO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelação Cível 1017437-96.2021.8.26.0100; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 02/09/2022

deste tribunal reside no fato de que a prática aqui estudada, a saber, o uso de Links Patrocinados, configura concorrência desleal e aproveitamento parasitário. Logo, os julgadores deste órgão proferem que o Google Ads, ao permitir que uma marca se valha de uma terceira como meio de publicidade para sua própria, se aproveita da fama construída por aquela, bem como gera uma concorrência viciada e indevida ao se valer desta como meio para expor seus produtos ou serviços.

Sobre o primeiro argumento, acerca da concorrência desleal, faz-se necessário destacar o que pode ser entendido como tal, destacando-se as palavras de Paulo Burnier da Silveira,

Como semelhanças, destaca-se que ambas as normas de infração à ordem econômica e as normas de concorrência desleal procuram regular o comportamento dos agentes de mercado no processo de concorrência. Entretanto, enquanto a defesa da concorrência busca garantir a liberdade de concorrência, as normas de concorrência desleal objetivam garantir a lealdade e a higidez do processo competitivo.³⁹

Assim, podemos definir que a concorrência desleal se resume na prática de atos fraudulentos e enganosos, que influenciam o mercado como um todo e assim, principalmente, atingem a clientela, de modo a gerar uma concorrência injusta, desigual e viciada. Esta prática, enquanto gênero, possui duas espécies, a saber, concorrência desleal específica e concorrência desleal genérica. A primeira é respaldada pelo art. 195 da Lei 9.279/1996, que delimita o que poderá ser enquadrado como tal espécie. Aqui, é relevante destacar que há três grupos de atividades que se encontram neste artigo, e por conseguinte, são classificados como concorrência desleal específica, além do inciso XIII, que não se enquadra em nenhum dos grupos a serem a seguir especificados, ao abordar aquele que mente sobre possuir um registro ou depósito de patente ou desenho industrial sem o ter. O primeiro grupo de atividades remete àquelas que induzem o consumidor ao erro, ao passo que o segundo, por sua vez, consiste nas atividades que violam o segredo de empresa, aqui, sem fazer qualquer distinção se essa violação se dá por meio de um empregado ou de uma pessoa meramente contratada, desde que haja a referida violação e uma exploração decorrente disso, nota-se concorrência desleal específica. Por fim, o terceiro grupo envolve as práticas de “Non-Solicitation”, ou seja,

³⁹ Silveira, Paulo Burnier D. Direito da Concorrência. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2020. Página 117.

a contratação de funcionário de terceiro visando se valer dos conhecimentos desse em favor próprio.

A segunda espécie de concorrência desleal, tida como Genérica, aquela voltada especificamente à Propriedade Intelectual, com respaldo nas palavras do art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual. Consoante as palavras deste artigo, podemos verificar dois grupos de atividades que constituem concorrência desleal genérica, sendo (i) *atos tendentes a prejudicar a reputação ou negócios alheios* e (ii) *atos tendentes a criar confusão entre estabelecimento ou entre produtos e serviços*.⁴⁰ Ao relacionar este entendimento com as decisões acima mencionadas, podemos notar que é neste tipo de concorrência desleal que os julgadores se debruçaram para notar e decidir o tema, pautando-se, principalmente, no segundo grupo. Ora, a ilicitude notada pelos julgados se respalda na possibilidade dos links patrocinados contratados gerarem confusão mercadológica a partir da vinculação de duas marcas através de um mero anúncio; assim, podemos entender que o grande argumento apontado pelos julgadores se volta para a concorrência desleal, e, mais especificamente, para a concorrência desleal genérica envolvendo ações do segundo grupo de atividades que constituem esse grupo, a saber, aquelas que tendem a confundir o mercado ao não diferenciar substancialmente os produtos ou serviços envolvidos.

No Brasil, a regulação deste tema é notada principalmente na Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 2º, V, bem como no artigo acima tratado. Ademais, pode-se dizer que a previsão constitucional do art. 170 da Carta Magna, sobre a Livre Concorrência, também confere respaldo para a repressão da concorrência desleal. Aqui, faz-se ainda um pequeno adendo sobre a penalizado destas práticas, destacando, mais uma vez, as palavras de Paulo Burnier Silveira, de modo que “*Os atos de concorrência desleal específica são sujeitos à repressão penal e cível, enquanto os atos de concorrência desleal genérica são apenas ilícitos cíveis*”⁴¹.

No que tange ao segundo argumento notado nas decisões, acerca do

⁴⁰ Idem, página 125.

⁴¹ Idem, página 121.

aproveitamento parasitário, que consiste em um aproveitamento do trabalho já realizado por um agente buscando proveito, independente de os serviços ou produtos serem relacionados. O que se busca aqui é o mero aproveitamento de uma marca com clientela edificada para impulsionar o crescimento de outra. Em outras palavras, pode-se notar o aproveitamento parasitário quando um terceiro, dolosamente, se vale do esforço já despendido por um agente, visando alavancar sua atividade ou afim. Logo, nota-se que o aproveitamento parasitário é uma forma de tirar proveito de uma marca de terceiro, se valendo de uma clientela já concretizada para expor seus produtos ou serviços, independentemente desses serem semelhantes com o anterior. Nesse sentido, destaca-se as palavras de Saint Gail, expressadas em citação feita por Manoel Santos e Wilson Jabour:

Entende-se por concorrência parasitária o ato ou os atos de um comerciante ou de um industrial que tira ou procura tirar proveito das realizações pessoais de outrem e do renome legitimamente adquirido por terceiro, mesmo se não tem a intenção de prejudicar este último.⁴²

No mesmo sentido,

A concorrência parasitária consiste na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos: mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de colar-se na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária.⁴³

Aqui, faz-se importante destacar a diferença residente entre o aproveitamento parasitário e a concorrência desleal, vez que enquanto o aproveitamento apenas se vale da clientela já construída por um agente para ofertar o seu produto ou serviço, a concorrência desleal visa deturpar/desviar a referida clientela. O pensamento a seguir exposto se coaduna com este entendimento,

Percebe-se que a diferença básica está na finalidade do ato ilícito: enquanto na concorrência desleal há a finalidade de desviar a clientela, no aproveitamento parasitário busca-se obter proveito econômico do trabalho alheio, ainda que em diferentes mercados.

⁴² SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. Página 378.

⁴³ ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: Quartier Latin, 2004. Página 185.

Ressalta-se que não é necessário que o parasita tenha o dolo de agir, mas se há a conduta, caracteriza-se o ilícito.⁴⁴

Em complemento, ainda destacamos que no aproveitamento parasitário, conforme já mencionado acima, não é regra que haja uma concorrência entre os agentes, o que serve de fundamento para o afastamento de tais institutos. Neste sentido, seguem os ensinamentos,

No aproveitamento parasitário, não existe necessariamente concorrência direta entre produtos e serviços, sendo mais comum não haver concorrência, motivo pelo qual não há, nesse desiderato, desvio de clientela. Logo, o produto ou serviço do contrafator não guarda nenhuma relação com o produto/serviço ou com a atividade desenvolvida por determinada empresa no mercado.⁴⁵

O procedimento parasitário não causa confusão entre produtos e serviços, já que o parasita imita a forma de agir empresarial de terceiro, agindo em nome próprio e utilizando-se de seus próprios signos distintivos, sendo traço característico a inexistência de relação de concorrência entre eles (parasita e o parasitado).⁴⁶

Percebe-se, pois, que a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário não se confundem, contudo, se conectam. A sua verdadeira essência, e que deve ser por nós enfatizada tendo em vista o propósito do presente trabalho, é o fato de que o aproveitamento parasitário consiste em uma prática que explora e, efetivamente, parasita, um mercado já construído por outro agente, visando tirar vantagem deste.

Destaca-se ainda que essa confusão acaba por incorrer em violência contra a própria natureza do instituto “marca”, conforme as seguintes palavras,

Entre outras funções, a marca ostenta uma de caráter publicitário, expandindo o conhecimento do público acerca dos produtos ou serviços colocados por seu titular em mercado e seu uso indevido por terceiro numa ferramenta digital destinada a buscas e geradora da celebração de novos negócios propicia uma deturpação grave, reduzindo a capacidade de ganhos e ocasionando uma diluição da

⁴⁴ AZEVEDO, João Roberto Fontes Pinto de. Concorrência desleal e aproveitamento parasitário: um estudo de caso sobre as consequências jurídicas das violações aos direitos de propriedade industrial na sociedade empresária. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Disponível em: <https://attena.ufpe.br/bitstream/123456789/37101/1/TCC%20-%20João%20Roberto%20Fontes%20Pinto%20de%20Azevedo%20-%20Versão%20PDF.pdf>. Acesso em 25/09/2022.

⁴⁵ SILVA, Alberto Luís Camelier da. Concorrência desleal: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013. Página 89.

⁴⁶ PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. Concorrência desleal por meio da publicidade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. Página 149.

distintividade naturalmente induzida pela propriedade industrial, tal como o reiteradamente afirmado por esta Corte (pe., Ap 1054881-37.2019.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 16/02/2022; Ap 1006449-49.2020.8.26.0068, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, desta mesma relatoria, j. 04/02/2022; Ap 1030870-10.2020.8.26.0196, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. Des. Grava Brazil, 07/12/2021).⁴⁷

Consoante o levantado pelo relator Grava Brazil, o uso dos links patrocinados impacta tão fortemente o mercado, que acaba por minimizar o seu caráter distintivo, e assim, a própria natureza desta, que conforme visto ao longo do presente trabalho, tem como função principal o destaque e diferenciação no mercado.

Aprofundando-se ainda mais na jurisprudência aqui levantada, faz-se importante destacar como vem se decidindo as indenizações para a violação constatada. Neste sentido, destaca-se os seguintes trechos da decisão de relatoria de Ricardo Negrão e de outras,

A indenização por violação do direito de propriedade industrial dependeria, pois, da prova do dano à honra objetiva da pessoa jurídica, ou da demonstração da violação da identidade das apelantes perante os consumidores (nesse sentido: AgRg no AREsp 51.913/SP e REsp 811.934/RS). Entretanto, após diversos debates sobre o tema nesta C. 2a Câmara de Direito Empresarial, este Relator passou a entender que o dano moral decorrente da violação da propriedade industrial é presumido. A honra objetiva da pessoa jurídica é maculada pela simples violação do seu direito de personalidade, integrado pelo direito ao nome empresarial, e ao direito de propriedade industrial (marca, desenho industrial e patente). A concorrência desleal, por seu turno, conduz inexoravelmente à violação deste direito. Não é necessário que a vítima do ato ilícito comprove o efetivo desvio de clientela, mas que tal desvio foi potencial, trazendo aos autos prova do termo inicial da violação do direito de exclusividade, sem o qual não se poderia definir os contornos da liquidação da sentença. (Ap. 1088433.90.2019.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresaria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Ricardo Negrão, j. 18/04/2022).⁴⁸

Propriedade industrial. Utilização da expressão "Pillowmed" como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela corré no serviço

⁴⁷ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Ap 1054881-37.2019.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 16/02/2022; Ap 1006449-49.2020.8.26.0068, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, desta mesma relatoria, j. 04/02/2022; Ap 1030870-10.2020.8.26.0196, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. Des. Grava Brazil, 07/12/2021. Acesso em 22/09/2022.

⁴⁸ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Ap. 1088433.90.2019.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresaria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Ricardo Negrão, j. 18/04/2022.

Google AdWords. Autora que comprova que a busca pelo termo, de nomenclatura bastante específica, direcionava ao site da corré "Mercado Livre". Esta, todavia, é Provedora de Aplicação de Internet, prestando serviços para que seus usuários comercializem produtos por meio de sua plataforma. Concorrência desleal caracterizada pelo uso parasitário da marca da autora (art. 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96) apenas quando o resultado for relativo a produtos de concorrentes e que deve ser coibida por ambas as acionadas. Se o direcionamento, todavia, referir-se a produto usado da marca "Pillowmed" de algum usuário, não há qualquer ilegalidade, uma vez que já houve o exaurimento marcário. Tutela de urgência. Necessidade de indicação das URL's dos conteúdos apontados como infringentes. Precedentes. Ausência, no caso. Danos materiais e morais. Responsabilidade subjetiva da Provedora de Aplicação de Internet, nos termos do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ausência de identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente que, ao menos por ora, afasta a responsabilidade das rés. Recursos da autora e da Google desprovidos, provido em parte o da Ebazar, disciplinada a sucumbência. (TJSP; Apelação Cível 1012742-07.2018.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020).⁴⁹

Propriedade industrial. Utilização da expressão "Braun" como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela ré no serviço Google AdWords. Autora que comprova que a busca pelo termo, de nomenclatura bastante específica, direcionava ao site da ré. Esta, todavia, não demonstra que, na contratação do serviço, a expressão não estava dentre as eleitas. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pela ré. Concorrência desleal caracterizada pelo uso parasitário da marca da autora (art. 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96. Ação julgada procedente. Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Valor que deve observar o binômio reparação/sanção. Quantia reduzida para R\$ 10.000,00. Sucumbência. Valor estimado para a indenização por danos morais na inicial, cujo não acolhimento não implica em perda do pedido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1032464-90.2019.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020).⁵⁰

Conforme notado, as decisões penalizam pecuniariamente o agente que se vale dos links patrocinados que, consoante ao padrão notado na jurisprudência deste tribunal, tem sua conduta vista como ilícita.

⁴⁹ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1012742-07.2018.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020.

⁵⁰ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1032464-90.2019.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020.

Contudo, durante o estudo em questão, notamos, possivelmente, uma nova corrente que se abre, e assim, poderá no futuro vir a mudar o padrão aqui desenhado. Neste sentido, destacamos a seguinte ressalva de voto encontrado no caso acima mencionado, de relatoria de Ricardo Negrão,

O 2º Juiz ressalva seu entendimento a respeito da matéria objeto do recurso porque vem entendendo que o direcionamento às páginas ou “links” patrocinados não constitui artifício fraudulento para desvio de clientela e que a circunstância de o link do anunciante aparecer nas primeiras linhas, não quer dizer que anunciante esteja vendendo o produto com a marca registrada da Autora. Porém, curva-se ao entendimento da douta maioria dessa 2a. Câmara Reservada de Direito Empresarial.⁵¹

Em complemento, destaca-se a seguinte decisão jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA GOOGLE ADWORDS (LINK PATROCINADO) Pretensão da autora agravada de que a ré seja impedida de utilizar a palavra “RIDOLFINVEST” como palavra-chave de busca nas plataformas “GOOGLE ADWORD” Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, que deve ser reformada - Não há verossimilhança da alegação da autora agravada de uso indevido da marca ou de prática de concorrência desleal pelas réis - Ausência dos requisitos do art. 300, CPC - Ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Questão que demanda contraditório e maior dilação probatória RECURSO PROVIDO. (...) Todavia, constata-se que, em análise perfunctória, não se vislumbra verossimilhança da alegação da autora agravada de uso indevido de marca ou concorrência desleal decorrente da mera utilização da palavra “RIDOLFINVEST” como palavra-chave para busca de produtos no “GOOGLE”. (A.I. 2024616-73.2021.8.26.0000, 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, relator Sérgio Shimura, j. 19/10/2021).(Grifos Próprios).⁵²

Consoante ao trazido imediatamente acima, nota-se e pode-se dizer que o padrão aqui esclarecido conta com certas críticas e posicionamentos contrários, ainda que esses sejam extremamente limitados e pouco recorrentes.

De modo conclusivo, ressalta-se que as decisões jurisprudenciais deste tribunal residem no entendimento de que o uso de links patrocinados é ilícito, a

⁵¹ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Ap. 1088433.90.2019.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresaria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Ricardo Negrão, j. 18/04/2022.

⁵² SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 2054215-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021.

partir do momento em que envolve o uso parasitário de uma marca, e consequentemente, incide em concorrência desleal, que conforme exposto acima, se refere, especificamente, à concorrência desleal genérica acerca a confusão entre estabelecimentos ou produtos perante o mercado consumidor e empresarial em geral, ferido a própria natureza da marca ao reduzir o seu caráter distintivo fundamental e intrínseco à sua existência.

4.2. Decisões do Superior Tribunal de Justiça

As decisões proferidas por este Tribunal seguem, ou melhor, ditam, os entendimentos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que foram acima exemplificados. Deste modo, perante o Superior Tribunal de Justiça, o uso dos links patrocinados também é visto como medida ilícita e passível de punição judicial, tendo em vista a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário em que implica.

Neste sentido, seguem algumas decisões exemplificadas do padrão decisório deste órgão, ressaltando-se que fizemos uma pequena exceção para abarcar uma decisão que foge dos limites temporais aqui especificados, mas guarda uma importância relevante para sustentar de forma mais significativa o entendimento deste órgão. *In verbis*:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2015792 - SP (2021/0334374-4) EMENTA DECISÃO(...) A contratação do serviço Adwords vinculado a marca (nominativa) ou ao elemento nominativo de marca mista de outrem, pelos concorrentes, configura aproveitamento parasitário do poder atrativo da marca alheia quando há destaque do resultado da pesquisa e a alocação, em primeiro plano, dos anúncios contratados. (...) Embora, como regra, a proteção a marca mista não dê exclusividade ao uso do elemento nominativo, tal como ocorre com a marca nominativa, a contratação do serviço Adwords vinculado a essa marca (nominativa) ou ao elemento nominativo de marca mista de outrem, pelos concorrentes, pode configurar aproveitamento parasitário do poder atrativo da marca alheia. Isso ocorre quando há destaque do resultado da pesquisa e a alocação, em primeiro plano, desses anúncios contratados, o que ocorreu no caso concreto, conforme se tira da leitura da ata notarial e anexos juntados a fls. 47/70, bem como se vê dos prints dos resultados de pesquisas com as palavras chaves moderninha e minizinha (fls. 74 e 76). (...) Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem constatou que

houve utilização indevida da marca da recorrida, de forma que tal comportamento estava causando confusão aos consumidores, diante do fato de que as partes atuam no mesmo ramo comercial, restando caracterizada a prática de concorrência desleal. (AREsp n. 2.015.792, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 05/05/2022.)⁵³

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1947730 - SP (2021/0229870-2) EMENTA - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA. USURPAÇÃO DA FUNÇÃO PUBLICITÁRIA DA MARCA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ.AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.Aduz que a requerida usa, indevidamente, a palavra "Grão de Gente" por meio links patrocinados na ferramenta "Google Adwords", praticando desvio de clientela, confusão de "e-commerces" e concorrência desleal desde o ano de 2017, o que gera dever de indenizar por dano moral "in re ipsa" e por dano material, incluídos danos emergentes e lucros cessantes, nos termos dos artigos 402 e 927 do Código Civil de 2002 e 209 e 210 da Lei 9.279/1996. (...) A utilização dos chamados "links" patrocinados gera a caracterização da concorrência desleal, quando vinculada, numa ferramenta de busca na rede mundial de computadores uma palavra capaz de remeter a uma marca de titularidade de concorrente, potencializando confusão no público consumidor, com enquadramento no artigo 195, inciso III da Lei 9.279/1006, cabendo acentuar que "o uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade"(STJ, REsp 510.885-GO, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 4a T., j. 9.9.2003). Persiste, a partir da instrumentalização da ferramenta de busca, a sobreposição da apresentação de um produto ou serviço fornecido por uma empresa menos conhecida àquele oferecido por um concorrente mais conhecido com o aproveitamento parasitário da fama alheia, o que implica na violação das regras de conduta impostas para a salvaguarda da convivência entre os empresários, conformando, ao contrário do proposto pela ré, ilicitude. (...) Com efeito, restará caracterizada a concorrência parasitária sempre quando persistir exploração indevida do prestígio alheio para promoção de produtos ou serviços e, neste âmbito, a ilicitude, em nosso país, só será afastada diante de uma das hipóteses elencadas no artigo 132 da Lei 9.279/1996. No caso concreto, não está caracterizada qualquer destas situações excepcionais, restando claro o prejuízo à função publicitária da marca de titularidade da parte recorrente, ao ser reduzida sua visibilidade, apoderada esta propriedade industrial como "palavra-chave". (...) A ilicitude, então, concretamente, está caracterizada, do que decorre o dever de ressarcimento dos danos perpetrados e a necessidade de reconhecimento da obrigação de não fazer proposta, estancando a prática caracterizadora da concorrência desleal. (AREsp n. 1.947.730, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/12/2021.)⁵⁴

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.

⁵³ BRASIL, STJ. AREsp n. 2.015.792, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 05/05/2022

⁵⁴ BRASIL, STJ. AREsp n. 1.947.730, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/12/2021.

USO INDEVIDO. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA. DEVER DE REPARAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. ATOS CONTRÁRIOS À LEI. SUSTAÇÃO. 5. Necessidade premente de regulamentação do mercado de links patrocinados em razão dos abusos cometidos nesta seara, em decorrência do uso não autorizado de palavras-chaves associadas a marcas que gozam de maior prestígio. 6. Ainda que a legislação atual não desça a minúcias, a ponto de regulamentar inteiramente o mercado de links patrocinados, incumbe ao aplicador da lei, mediante análise do caso concreto, verificar se tal prática, em determinadas situações, configura hipótese de concorrência desleal, por qualquer das modalidades previstas no art. 195 da Lei no 9.279/1996. (REsp 1606781/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016) ⁵⁵

Tendo em vista as decisões acima elencadas, nota-se facilmente o explicitado anteriormente, de tal modo que as decisões do STJ e do TJSP seguem o mesmo entendimento. Inclusive, no primeiro, diante da última decisão trazida acima, pode-se notar um interesse e uma preocupação clara dos ministros por uma tutela efetiva e real sobre esse assunto, de tal modo que podemos notar a importância que esse tem vindo tendo nos órgãos judiciais.

O único ponto que se faz passível de destaque neste item é o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, no corpo da primeira decisão de sua assada aqui indicada ressalta a diferenciação entre uma marca nominativa e uma mista no campo da proteção marcária. Como já foi tratado no presente trabalho, há uma diferenciação entre a marca ser registrada como nominativa ou como mista. Diante dos olhos da proteção que essas recebem, o STJ destaca que, independente da espécie das marcas usadas nos links patrocinados e aquelas que se valem destas, sempre poderá ser configurado aproveitamento parasitário, dado que, independente desta ser nominativa ou mista, se verificou um interesse do terceiro em obter vantagem em seu renome.

No que tange às penalizações que são aplicadas, declaramos que, mais uma vez, são iguais às aquelas que o TJSP profere, por óbvio, cada qual dentro de seu parâmetro de razoabilidade que o caso concreto demanda. Neste sentido, a título exemplificativo, trazemos um trecho que aborda esta pauta, *in verbis*:

⁵⁵ BRASIL, STJ. REsp 1606781/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016.

Quanto à prova do dano moral, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que: "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto" (REsp no 196.024 MG, in RSTJ 124/396)⁵⁶.

Diante de todo o exposto, afirmamos que nossas considerações sobre as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça serão breves, tendo em vista que seus argumentos e fundamentos são os mesmos usados pelo TJSP, e assim, já foram aqui analisados e explicados. Deste modo, apenas ressaltamos que, pelos olhos do STJ, o uso do Google Ads é ilícito, dado que incide em concorrência desleal e aproveitamento parasitário, independente da espécie das marcas envolvidas, sendo cada vez maior a necessidade de uma tutela legal eficiente e específica sobre o tema.

⁵⁶ REsp no 196.024 MG, in RSTJ 124/396) citado em AREsp n. 1.947.730, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/12/2021.

4.3. Decisões da Corte Europeia

A jurisprudência europeia caminha em sentido diverso dos entendimentos expressos nos tribunais brasileiros e acima exemplificados e explicados. Neste sentido, afirma-se haver uma compreensão diferente sobre a utilização do Google Ads, que fora expressada na decisão emblemática e fundamental para a elaboração do entendimento europeu. Aqui, tratamos do caso Google France e Google, que inclusive é tido como precedente para os demais casos, e assim, a medula espinhal para esse assunto na Europa. De modo geral, nota-se o seguinte entendimento na Europa:

Essa decisão evidencia que o uso do nome ou da marca de concorrente pode ser feito, com cautela, por meios de serviços como o Adwords, na França, atentando-se sempre para o fato de que o parâmetro investigado será o da efetiva confusão entre estabelecimentos na mente do internauta⁵⁷.

No que tange ao caso precedente propriamente dito, trazemos os alguns trechos de seu inteiro teor, que são interessantes e importantes para que se compreenda a lógica que o fundamenta. Neste sentido, segue:

Os três pedidos de decisão prejudicial da Cour de cassation colocam todos a mesma questão essencial: a utilização pela Google, no seu sistema de publicidade AdWords, de palavras-chave correspondentes a marcas registadas constitui uma violação dessas marcas? Embora os pedidos de decisão prejudicial não tenham exactamente a mesma formulação, todos têm por objecto a interpretação do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104 e são relativos, portanto, a essa questão essencial de saber se a Google infringiu o direito de marca.

Todos os pedidos de decisão prejudicial são relativos à utilização, pela Google, de palavras-chave correspondentes a marcas registadas;(...

O facto de a utilização, pela Google, de marcas registadas por razões inerentes ao funcionamento do AdWords não ser relativa a bens ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por essas marcas, e, portanto, não preencher o requisito anterior, torna desnecessário analisar em pormenor este requisito, desde logo

⁵⁷Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/180531/suprema-corte-francesa-reconhece-direito-ao-uso-do-nome-do-concorrente-na-busca-paga-do-google--google-adwords>. Acesso em 25/10/2022.

porque devemos ter presente que os quatro requisitos de que depende a existência de uma violação do direito de marca são cumulativos

É certo que, ao associar anúncios a determinadas palavras-chave através do AdWords, a Google proporciona uma maior visibilidade aos sítios dos anunciantes. No entanto, deve recordar-se que esses sítios, mesmo os de contrafacção, poderiam aparecer entre os resultados naturais das mesmas palavras-chave (dependendo da sua relevância para os algoritmos automáticos do motor de busca).

Em particular, parece-me difícil basear essa distinção nos requisitos exigidos pelo Tribunal de Justiça para concluir pela existência de uma violação do direito de marca, que não dependem do tipo de actividade desde que a utilização tenha lugar no âmbito do exercício de uma actividade comercial. Não obstante, gostava de deixar claro que esta dificuldade não basta, por si só, para excluir a possibilidade da existência de uma violação nos presentes processos. Se chamo a atenção do Tribunal de Justiça para esta questão é para realçar todas as possíveis consequências dos presentes processos. Se o Tribunal de Justiça considerar que o facto de a Google permitir a apresentação de sítios em resposta a determinadas palavras-chave constitui uma violação do direito de marca, pode ser difícil distinguir a situação da AdWords da do motor de busca da Google.

Todos estes tipos de protecção – independentemente da respectiva posição na hierarquia – estão ligados à promoção da inovação e do investimento. Os tipos de associação que podem ser proibidos variam de acordo com o que é considerado legítimo à luz desse objectivo de promoção da inovação e do investimento: mais protecção para as marcas de prestígio do que para as marcas normais, e mais protecção para bens ou serviços idênticos do que para bens ou serviços semelhantes

Estas liberdades são particularmente importantes neste contexto, porque a promoção da inovação e do investimento também pressupõe que haja concorrência e livre acesso às ideias, palavras e sinais. Essa promoção é sempre o resultado de um equilíbrio encontrado entre os incentivos, sob a forma de bens privados dados a quem inova e investe, e a natureza pública dos bens necessários para apoiar e sustentar a inovação e o investimento. Este equilíbrio é um aspecto fulcral da protecção das marcas. Por conseguinte, embora ligados aos interesses do titular da marca, os direitos inerentes às marcas não podem ser concebidos como direitos de propriedade clássicos, que permitem ao titular da marca excluir quaisquer outras utilizações (46). A transformação de certas expressões e sinais – bens intrinsecamente públicos – em bens privados é um efeito da lei e é limitada aos legítimos interesses que a lei considera dignos de protecção. É por esta razão que só algumas utilizações podem ser proibidas pelo titular da marca, ao passo que muitas outras têm de ser aceites (47).

Uma das utilizações que deve ser aceite é a utilização com finalidades meramente descritivas. O Tribunal de Justiça já declarou que a utilização de uma marca para descrever as características de bens ou serviços não pode, se indicar claramente a origem dos bens ou serviços em causa, ser proibida pelo titular da marca (48). Ao pronunciar-se neste sentido, o Tribunal de Justiça deixou claro que

as utilizações com finalidades meramente descritivas «não ofendem nenhum dos interesses que [o artigo 5.º, n.º 1, da Directiva 89/104] visa proteger» (49); isto inclui, por definição, as funções da marca relacionadas com a inovação e o investimento (50). Consequentemente, as utilizações com finalidades meramente descritivas são permitidas mesmo que estejam em causa marcas de prestígio (51).

As utilizações, pela Google, de palavras-chave que correspondem a marcas registadas são independentes da utilização da marca nos anúncios exibidos e nos sítios publicitados pelo AdWords: limitam-se a transmitir essa informação ao consumidor. A Google faz isto de uma maneira que pode ser considerada ainda menos intrusiva em relação aos interesses dos titulares das marcas do que as utilizações puramente descritivas ou a publicidade comparativa. Como desenvolverei em breve, este aspecto torna-se mais claro se pensarmos no absurdo que seria permitir que os sítios utilizassem uma marca com finalidades meramente descritivas ou para efeitos de publicidade comparativa, mas não permitir que a Google apresentasse um *link* para esses sítios. Por conseguinte, creio que se deve aplicar o mesmo princípio: tendo em conta a inexistência de risco de confusão, os titulares das marcas não têm o direito geral de impedir estas utilizações.

Temo que os titulares das marcas, se puderem proibir essas utilizações com base na protecção conferida pela marca, criem um direito absoluto de controlo da utilização das suas marcas como palavras-chave. Tal direito de controlo absoluto abrangeria, *de facto*, tudo quanto pudesse ser mostrado e dito no ciberespaço relativamente aos bens e serviços associados à marca.

É verdade que, nos presentes processos, os titulares das marcas registadas limitam as suas pretensões às utilizações feitas pela Google através do AdWords. Não obstante, afastado o conceito de «confusão» entre anúncios e resultados naturais, a questão passa a ser de perspectiva. Os titulares das marcas também podem tentar proibir a exibição de resultados naturais ao lado de anúncios. O direito de controlo que os titulares das marcas invocam estende-se a todos os resultados de palavras-chave correspondentes às suas marcas.

Este direito absoluto não levaria em conta a natureza específica da Internet e o papel que as palavras-chave aí desempenham. A Internet funciona sem nenhum controlo central, e talvez seja esta a chave do seu crescimento e do seu sucesso: depende do que nela é livremente introduzido pelos seus diversos utilizadores (57). As palavras-chave são um dos instrumentos – se não o principal instrumento – através do qual essa informação é organizada e disponibilizada aos internautas. Assim, as palavras-chave são, em si mesmas, de conteúdo neutro: permitem aos internautas chegar a sítios associados a tais palavras. Muitos destes sítios são perfeitamente legítimos e legais, apesar de não serem o sítio do titular da marca.

Consequentemente, o acesso dos internautas à informação relativa às marcas não deve ser limitado ao titular da marca ou por ele. Esta asserção não é apenas válida para os motores de busca como o da Google; ao invocar o direito de controlar as palavras-chave que

correspondem a marcas registadas nos sistemas de publicidade como o AdWords, os titulares das marcas poderiam, de facto, impedir os internautas de ver os anúncios de outros operadores para actividades perfeitamente legítimas relacionadas com as marcas, o que afectaria, por exemplo, sítios que se dedicam à avaliação dos produtos, à comparação de preços ou à venda de produtos em segunda mão.

Mais uma vez, deve recordar-se que a selecção, feita pelos anunciantes no AdWords, de palavras-chave que correspondem a marcas registadas pode ter lugar por diversas razões lícitas (utilizações puramente descritivas, publicidade comparativa, avaliação de produtos, etc.). Considerar que esta selecção constitui, em si mesma, uma violação do direito de marca levaria a precluir todas essas utilizações legítimas (75).

Os titulares das marcas também não ficam totalmente desprotegidos relativamente à selecção de palavras-chave que correspondem às suas marcas. Podem intervir quando os respectivos efeitos forem verdadeiramente prejudiciais, ou seja, quando os anúncios forem apresentados aos internautas. Embora o Tribunal de Justiça não tenha sido questionado sobre a utilização das marcas nos anúncios, há que referir que os titulares das marcas podem impedir essa utilização se a mesma envolver um risco de confusão. Mesmo que não haja este risco, essa utilização pode ser proibida se afectar outras funções da marca, como as relacionadas com a protecção da inovação e do investimento. Todavia, não é a utilização das marcas nos anúncios, ou nos sítios publicitados, que é o objecto dos presentes processos. (Grifos próprios)⁵⁸

Diante dos trechos acima destacados, notamos que a Corte Europeia não vê o uso de links patrocinados, em especial do Google Ads que é o grande âmagão não só do caso, mas como do presente trabalho, como uma conduta ilícita. Isso, mesmo que a palavra-chave empregada seja idêntica à marca de terceiro.

Perante os olhos da corte europeia, a propriedade sobre a marca não é uma propriedade absoluta. Deste modo, não deve ser protegida de forma absoluta e voraz, desde que adequada a certos requisitos previstos em lei, enquanto o Direito Real que aos olhos de nosso Direito Civil⁵⁹. Neste sentido, sua protecção não se dá de forma inquestionável, devendo ser analisada e assim, abrindo espaço para a fundamentação exposta acima, e abaixo comentada.

⁵⁸CEJ, Google France. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522Adwords%2522&docid=73283&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3269564#ctx1>. Acesso em 17/09/2022.

⁵⁹ Consoante ao Código Civil: Art. 1.231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário.
Art. 1.225. São direitos reais:
I - a propriedade;

Percebe-se que a fundamentação por trás desse entendimento reside em um grande interesse pela liberdade de mercado e o desenvolvimento neste. Ou seja, se pretende, por meio da possibilidade de uso do Google Ads uma maior liberdade e ampliação dos negócios, de tal modo que, perante os olhos do Tribunal Europeu, a proibição do Google Ads a partir de marcas registradas geraria uma limitação prática na liberdade dos agentes, e, conseqüentemente no desenvolvimento do mercado.

Isso, pois, perante este tribunal, há uma série de utilizações lícitas e legítimas por trás da adição de uma marca registrada como link patrocinado, por exemplo, para avaliação de produtos, publicidade comparativa, etc. E, a proibição disso, impactaria diretamente nessas medidas legítimas, sendo uma atitude injusta para os próprios fins que a utilização almeja.

Inclusive, deve-se destacar que a Corte europeia entende o uso do Google Ads como uma mera informação, de tal modo que sua apresentação não fere os direitos do consumidor nem o confundem de modo algum. Inclusive, partindo deste entendimento, conforme a própria corte indica, a proibição dos links patrocinados no esquema aqui tratado geraria uma redução da informação dos consumidores, sendo extremamente negativo.

Ademais, nota-se a partir da argumentação do caso em questão que, para os juristas europeus, o uso de links patrocinados, em especial do Google Ads, não se afasta tanto da publicidade natural, ou seja, do aparecimento orgânico de links a partir de uma pesquisa qualquer. Em outras palavras, outro fator que permite com que a corte europeia decida do modo que o faz é esta não notar diferença relevante entre os links patrocinados e os links orgânicos como resultado de uma pesquisa. Isso, pois, consoante as palavras do juiz,

Deve igualmente recordar-se que os anúncios e os resultados naturais têm características muito semelhantes: uma mensagem curta e um *link*. Por conseguinte, a diferença entre anúncios e resultados naturais reside não tanto no facto de os anúncios conferirem ou não visibilidade, mas no grau desta visibilidade. Duvido que, para efeitos da protecção da marca, essa diferença de grau seja suficiente para distinguir a exibição de anúncios, por um lado, da dos resultados naturais, por outro, ambos em resposta às

mesmas palavras-chave.⁶⁰

Logo, entende-se que a funcionalidade por trás de ambos os mecanismos de resultado de busca são semelhantes, se afastando apenas no grau de visibilidade, o que, contudo, consoante o argumento aqui trazido, não é suficiente para perverter a inserção de marcas registradas como palavras-chave no Google Ads, de modo a gerar um entendimento favorável à tal prática, em conjunto com os demais argumentos levantados pela Corte e aqui comentados.

Contudo, é preciso destacar que a corte não se exime de responsabilizar, eventualmente, um uso que agrida o direito de marca. Isso, pois, prevê a possibilidade dos titulares de marca recorrerem caso o uso de sua marca por terceiro seja, de fato, prejudicial. Assim, faz-se uma importante diferenciação, de tal modo que o uso de uma marca registrada como palavra-chave por terceiro não é visto como violação em um primeiro plano, o que, entretanto, não impede que haja um reexame casuístico sobre o tema, vez que, em sendo o uso, de fato, negativo, poderá haver intervenção e proibição. Com esta conduta, percebe-se que na Europa se pretende conferir aos cidadãos titulares de marca maior liberdade, e assim, não permitir que a possibilidade de uma eventual violação inviabilize uma ferramenta, tida por eles, como útil e adequada. Neste sentido,

Como provavelmente salientei, quase até à exaustão, nas presentes conclusões, é importante não permitir que o objectivo legítimo de evitar determinadas violações do direito de marca leve a proibir todas as utilizações de marcas no contexto do ciberespaço. (Grifos próprios).⁶¹

De modo conclusivo, nota-se que o entendimento que rege o assunto em pauta na Europa toma rumos diversos daqueles tidos aqui em território nacional. Isso, pois, a fundamentação por trás do uso do Google Ads para marcas registradas se pauta em questões mercadológicas e informativas, de tal modo, que o uso não implicaria em qualquer violação de direito de marca, inclusive, sendo benéfico e

⁶⁰CEJ, Google France. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522Adwords%2522&docid=73283&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3269564#ctx1>. Acesso em 17/09/2022.

⁶¹CEJ, Google France. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522Adwords%2522&docid=73283&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3269564#ctx1>. Acesso em 17/09/2022.

viável para o (i) desenvolvimento do mercado, inclusive, impulsionando as inovações neste; e (ii) maior informação para os consumidores, sendo relevante para o poder de escolha desses. Neste sentido, destacamos que para a Justiça Europeia, a partir do caso precedente aqui estudado, o uso de marca registrada como palavra-chave no Google Ads de modo algum deve ser coibido, sendo visto como uma prática lícita e benéfica, diferentemente do que ocorre nos tribunais brasileiros.

5. Entendimento e análise crítica sobre as decisões

A partir de todo o exposto, continuaremos a análise crítica iniciada no último capítulo, porém, agora visando expor entendimento próprio sobre a matéria. Neste sentido, ressaltamos os entendimentos “padrões” dos tribunais estudados, sendo contrário ao uso de marcas registradas como palavras-chave no Google Ads nos tribunais brasileiros, que se pautam em argumentos de que tal prática incorreria em concorrência desleal e aproveitamento parasitário da marca de terceiro, conforme se nota:

O uso de marca pertencente a terceiro como palavra-chave para acessar anúncios que apontam para seu sítio eletrônico configura concorrência desleal e parasitária. (Ap. 1088433.90.2019.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresaria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Ricardo Negrão, j. 18/04/2022). (Grifos Próprios)⁶²

E, a favor deste uso nos tribunais europeus, se pautando em uma argumentação voltada para o livre comércio e o desenvolvimento comercial, sem se olvidar de um grande apreço que é notado pela liberdade de expressão e informação para a coletividade, conforme é claro na decisão paradigma da Corte Europeia da qual extraio um trecho substancial para o entendimento aqui defendido, *in verbis*:

A selecção, por um operador económico, nos termos de um contrato de prestação de um serviço remunerado de referenciamento na Internet, de uma palavra-chave que permitirá, se for feita uma pesquisa que utilize essa palavra, a exibição de um *link* propondo a ligação a um sítio gerido por esse operador económico com a finalidade de vender bens ou serviços, que reproduz ou imita uma marca registada por terceiros e abrange bens idênticos ou

⁶² BRASIL, TJSP. Ap. 1088433.90.2019.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresaria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Ricardo Negrão, j. 18/04/2022.

semelhantes, sem a autorização do titular dessa marca registrada, não constitui, em si mesma, uma violação do direito exclusivo garantido a essa marca pelo artigo 5.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. (Grifos Próprios).⁶³

Com este entendimento em vista, visando expor criticamente o entendimento obtido e construído a partir do presente trabalho, deve-se recordar dos direitos e violações à marca registrada perante os olhos da legislação brasileira. Para tanto, destaca-se o já referenciado art. 129 da Lei 9.279/1996, que dispõe:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.⁶⁴

Neste sentido, vale ainda destacar que a não observância deste preceito, conforme mencionado no segundo capítulo deste trabalho, configura em crime, nos termos do art. 189 da LPI. Este que, inclusive, prevê pena de detenção para quem o infringe, conforme se nota:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Grifo próprio).⁶⁵

Em havendo tamanha preocupação com a proteção marcária, de tal modo que se nota inclusive tipos penais com possibilidade de detenção, não se deve banalizar de forma alguma o uso não autorizado de uma marca. Assim, faz-se preciso destrinchar o que vem a ser entendido como reprodução de marca registrada “*sem autorização do titular, no todo ou em parte*” de forma que “*possa*

⁶³CEJ, Google France. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522Adwords%2522&docid=73283&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3269564#ctx1>. Acesso em 17/09/2022.

⁶⁴ BRASIL, Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 26/09/2022.

⁶⁵ Idem.

induzir em confusão”, consoante a disposição do artigo.

Entende-se que a reprodução indevida de marca, nada mais é, do que o uso desta de forma não autorizada pelo seu titular. Ou seja, quando um terceiro se vale, em todo ou em parte, de um sinal marcario já registrado. Em sentido idêntico, trazemos a seguinte citação do livro “Comentários à Lei da Propriedade Industrial”,

“A reprodução consiste em copia de marca cujo registro tenha sido concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Essa copia pode ser integral ou parcial e o inciso em questão foi claro nesse sentido, seguindo a disposição do art. 124, XIX. O Código de 1945 continha disposição idêntica nesse tocante. (...)”

A reprodução sem autorização do titular e de grande objetividade e fácil aferição. Caberá ao agente do crime a comprovação de uma autorização proveniente da vítima. Sem ela, estará caracterizado, *ab initio*, o cometimento do crime. Evidentemente, não é só esse o fator determinante da culpabilidade do agente, mas a certeza da redação tornou tarefa menos espinhosa a persecução criminal. Vale notar, também, que a reprodução independe de seu reflexo na sociedade. Explica-se: o legislador não colocou como condição para a tipificação do crime a provocação ou de confusão e a indução do consumidor em erro. (...)”

A redação é suficientemente abrangente para se permitir a simples reprodução de qualquer marca, mesmo se houver a intenção de usá-la em indústria não relacionada a da marca registrada. O espírito da lei é claro: punir a reprodução integral ou parcial sem se arguir sobre a forma como será utilizada a marca reproduzida. Pune-se a reprodução, não interessando os fins colimados”.⁶⁶

Inclusive, destacamos que a reprodução de um elemento característico de marca já registrada impede novo registro, nas palavras de Newton Silveira,

Entre as marcas não registráveis, além das que possam causar confusão com outras, foi introduzido o conceito de associação indevida. Assim, não são registráveis a reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível a causar confusão ou associação (art. 124, V).⁶⁷

Logo, nota-se que há uma preocupação latente acerca do uso de sinais que já foram registrados como marcas, sendo sua reprodução vista com crime e impedimento para novos registros. Com este entendimento, podemos concluir que o

⁶⁶ IDS, INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. Comentários à lei de propriedade industrial. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. Página 378

⁶⁷ SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes 6a ed.. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Editora Manole, 2018. Página 41.

uso deste sinal como meio de alavancar site diverso do de seu titular também poderá ser visto como infração, e assim, deve ser repudiado.

Aqui, destacamos que a modalidade mais comum de reprodução se dá pela cópia da marca, contudo, não podemos deixar de entender que a inserção desta como palavra-chave no Google Ads também configura como reprodução. Isso, pois, pode-se notar através desta conduta a aplicação, de forma copiada, de uma marca, mesmo que essa não seja usada para o fim próprio, mas sim, para servir de “propaganda”, sem qualquer autorização de seu titular. É dizer, a partir do momento em que um terceiro se vale de uma marca devidamente registrada para fins obter vantagem própria, sem qualquer autorização de seu titular, podemos notar que este atua de forma avessa ao previsto na LPI, copiando esta marca para fins diversos do que fora premeditado e ainda, violando o direito do titular de uso exclusivo, vez que o agente está se valendo e usando esta marca para fins publicitários próprios.

Desse modo, conclui-se, pois, que através desta ferramenta você copia a marca como filtro para a pesquisa a ser realizada pelo público em geral. Ao indicar uma marca já registrada como impulsionador para o seu site próprio, que muitas vezes é do mesmo segmento da marca registrada selecionada, não há dúvidas de que esta teve seu uso deturpado, sendo empregada para “fazer propaganda” de outro produto. Aqui, podemos notar duas problemáticas, a saber (i) se viola a natureza da marca, vez que seu sinal distintivo é deturpado com o uso indevido; (ii) há substancial prejuízo para o titular da marca, tendo em vista o valor que esta possui em si mesma.

Em se tratando da primeira, pode-se destacar que o principal direito decorrente do registro da marca, ou seja, sua mais intrínseca funcionalidade é conferir e garantir que seu titular tenha uso exclusivo do que fora registrado, de tal modo que esse poderá se posicionar contra, por vias judiciais, inclusive, contra todo e qualquer agente que, dolosamente ou não, se valha de seu sinal distintivo. Com isso, não nos resta dúvida de que a inobservância deste preceito aniquilaria a própria natureza da marca, sua característica de diferenciação no mercado. Em outras palavras, conforme já exposto no presente texto, a marca tem como principal função e maior característica sua capacidade de diferenciar um produto ou serviço no mercado, destacando a percepção dos consumidores para esta, que será sempre remetida pelos mesmos ao determinado produto ou serviço que oferece. Logo, a

marca consiste no meio de diferenciar um produto ou serviço no mercado, construindo no imaginário dos consumidores uma referência à atividade ou mercadoria à qual se refere. Para entender isso, basta recordar as inúmeras vezes que nós, enquanto consumidores, elegemos a compra um determinado produto ou serviço com base apenas no renome da marca que este possuía, pura e simplesmente pois temos ciência da marca que este representa e nesta confiamos.

Em continuidade, e já entrando na segunda consideração a ser feita, destacamos que a marca possui valor em si mesma, sendo um ativo invisível de seu titular, tendo em vista, justamente, esse caráter tão mercante perante o mercado e os consumidores que impacta diretamente os rendimentos obtidos. A seguir, destacamos as palavras de Newton Silveira, que fundamentam esta exposição,

Assim, se os usuários do sistema eram, inicialmente, os autores e os inventores, hoje o usuário principal é a empresa, que exige do Estado e dos organismos internacionais uma proteção mais eficiente para sua propriedade intelectual, que passa a representar valor substancial em seus ativos. Outro usuário moderno do sistema são os institutos de pesquisa e as universidades, que vislumbram obter do sistema rendimentos para custear suas atividades. No Brasil, essas instituições ainda não estão aparelhadas para proteger com eficiência suas criações e até mesmo suas marcas, quando se voltam ao mercado.⁶⁸

É, pois, de conhecimento geral que as marcas passam a fazer parte do ativo empresarial, sendo parte de seu estabelecimento empresarial, conforme se nota claramente,

O conjunto patrimonial tem regime jurídico entre os arts. 1.142 e 1.149, do Código Civil, entendido como o conjunto de bens tangíveis e intangíveis a permitir o desenvolvimento de determinada atividade empresarial.

Disse-se patrimônio tangível ou intangível, porque alguns bens do estabelecimento são palpáveis, como máquinas, mercadorias em estoque, o imóvel em que se localiza a sede da empresa (bens móveis e imóveis etc.). Esse subconjunto, o patrimônio tangível, objeto de valoração, depreciação e que compõe parte importante do patrimônio da empresa, principalmente porque será este o patrimônio que, em caso de falência, será arrecadado para, depois de liquidado, isto é, avaliado, leilado, enfim, transformado em dinheiro, ser disponibilizado à massa de credores para saldar pelo menos parte de seus créditos. Por sua vez, para além do patrimônio tangível, material, paralelamente, constrói-se um patrimônio também valioso, mas intangível, a começar pelo nome do empreendimento. De tal

⁶⁸ SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes 6a ed.. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Editora Manole, 2018. Página 84.

patrimônio intangível também fazem parte o ponto empresarial, o título do estabelecimento, o endereço eletrônico³, no caso de estabelecimento virtual, as patentes, as marcas e a prospecção sobre os resultados futuros do empreendimento, tendo em vista o histórico dos resultados vivenciados e que, atuarialmente, por estimativa, projetam-se como prováveis; trata-se de legítima expectativa para o futuro. Assim, podemos concluir ser o estabelecimento o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que compõem o acervo da empresa, servindo-lhe para o alcance de sua finalidade produtiva e lucrativa, bem como servindo de garantia ao pagamento das obrigações empresariais.⁶⁹

Deste modo, nota-se de forma cristalina que não podemos tratar da reprodução ou uso de marca de forma desprezenciosa, tendo em vista o grande impacto e valor que essa possui para a empresa que a possui. Neste sentido, destacamos uma decisão recente e inovadora através do termo de transação individual aceito pela 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências de São Paulo, que permitiu que marcas fossem dadas em garantia na recuperação judicial, destacado, mais uma vez, a força e valor que estas possuem para a empresa que as possui. *In verbis*:

“4.1. A Transação será garantida por gravame devidamente registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI"), incidente sobre as seguintes marcas do Grupo Abril, avaliadas por laudo constante do Anexo IV: (...)

4.2. A oneração das marcas listadas no item 4.1. supra é autorizada pela Cláusula 5.4 do plano de recuperação judicial homologado nos autos do processo nº 1084733- 43.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências de São Paulo (...)⁷⁰.

Ademais, nesse tópico, pode-se ainda destacar o impacto do aproveitamento parasitário e concorrência desleal notado nas decisões jurisprudenciais brasileiras. Por óbvio, conclui-se que o uso de uma marca registrada como impulsionador para outra, por meio do Google Ads, representa uma “carona” que não é devida, se configurando aproveitamento parasitário.

Conforme já disposto, o aproveitamento parasitário é, como o nome diz, um aproveitamento do trabalho já consolidado por outro agente, visando obter vantagens para si através do esforço já empregado por um terceiro. Não nos resta

⁶⁹ CHAGAS, Edilson, E. e Pedro Lenza. ESQUEMATIZADO - DIREITO EMPRESARIAL. Disponível em: Minha Biblioteca, (8th edição). Editora Saraiva, 2021. Página 56.

⁷⁰BRASIL, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2021/06/termo-de-transacao-individual-abril.pdf>. Acesso em 19/09/2022.

dúvidas de que há verificação desta conduta na atividade dos links patrocinados. Isso, pois, o terceiro se vale de uma marca já consolidada para impulsionar o aparecimento de sua própria marca ou empresa, fazendo assim, uma propaganda através de outra empresa, que já possui o seu nome reconhecido. Em outras palavras, o terceiro “parasita” se vale de uma marca já conhecida pelo público para que, sempre que essa seja pesquisada, o nome de sua empresa ou marca apareça no Google; sendo clara a manifestação do “aproveitamento” de um trabalho já consolidada por outro agente para benefício próprio. Isso ainda se agrava a partir do momento em que a marca usada como “alavanca” é registrada, uma vez que, com tal registro, se notam uma série de direitos conferidos ao seu titular, conforme já mencionado no presente texto.

Acerca da concorrência desleal, tampouco se encontra óbice. Tendo em vista que essa consiste em *“Qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”*⁷¹, consoante as palavras do INPI, podemos depreender que a associação indevida de marca já é suficiente para verificar a concorrência desleal. Conforme já tratado aqui, essa associação é notada no caso concreto. Desse modo, entende-se que a jurisprudência brasileira encontra-se correta ao determinar que nos casos em questão nota-se concorrência desleal, devendo ser repreendido como a própria lei prevê.

Diante do exposto, não nos resta dúvidas de que a marca possui extrema relevância para seu titular, sendo inclusive entendida como um ativo, podendo ser usada como tal. Deste modo, afirma-se que esta, além de ser um sinal distintivo no mercado, serve como uma construção de consciência perante os consumidores e assim, constrói em si um valor próprio a ser convertido para a empresa. Com isso, qualquer possível ameaça à esta deve ser analisada com toda a atenção e cuidado, para evitar uma deturpação, que pode possuir efeitos catastróficos para atividade comercial como um todo. Neste sentido, ressaltamos o grande corte epistemológico da presente monografia, o uso de marca registrada como palavra-chave no Google Ads deve ser analisado com cautela, não havendo espaço para uma aplicação legítima deste ferramenta, quando a palavra-chave de um terceiro for uma marca

⁷¹ BRASIL, Manual de Marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em 27/08/2022.

registrada por outro agente.

Não há questionamentos sobre a importância e caráter tão substancial que a marca assume para a empresa que a titulariza, conforme acima disposto, com isso, um terceiro não pode se valer desta para fazer propaganda para si mesmo. Ora, se não se permite que um terceiro se valha de marca registrada para usar em um produto ou serviço próprio, não se deve permitir que esse a use para fazer propaganda para seu serviço ou produto próprio tampouco. Isso, pois, a marca segue sendo deturpada por essa utilização. Em um primeiro momento, nota-se que seu sinal distintivo está sendo envolvido com outra marca ou empresa e assim, é minimizado e tem a sua própria natureza comprometida, vez que não será associado como sinal que remeta a uma determinada empresa, a sua titular, mas sim, passará a remeter a qualquer empresa que a use como palavra-chave no mecanismo de busca, gerando assim, confusão e associação indevida pelo mercado. Em segundo lugar, podemos notar que o valor da marca também é violado, vez que há uma diminuição em toda a construção monetária que esta passa a possuir após diversas práticas mercantis estratégicas ao ser usada por um terceiro com um fim diverso daquele que coadunaria para a manutenção da evolução e valorização dessa marca, sendo empregada para, meramente, impulsionar uma marca estranha.

Ao analisar o contexto aqui tratado, ressaltou-se a ideia de se valer do licenciamento para que o uso de marcas registradas como palavra-chave no Google Ads possa ser usado, o instituto do licenciamento. Esse consiste, nas palavras da Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL) no

“(...) direito contratual de utilização de determinada marca, imagem ou propriedade intelectual e artística registrada, que pertença ou seja controlada por terceiros, em um produto, um serviço ou uma peça de comunicação promocional ou publicitária. Esse direito é concedido por tempo limitado em troca de uma remuneração, normalmente definida como um percentual aplicado sobre o valor gerado com as vendas ou a prestação de serviços que utilizam esse licenciamento. No Brasil, o termo correto para referir-se à remuneração sobre os direitos de propriedades industriais e marcas é royalty. Para personagens, celebridades e obras artísticas, o termo indicado é copyright, equivalendo a direito autoral (moral e patrimonial).⁷²

Através dessa funcionalidade, podemos verificar que haveria resguarda aos

⁷² ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento. Disponível em: BRASIL, Manual de Marcas. Disponível em: <https://abral.org.br/conteudo/>. Acesso em 19/09/2022.

direitos do titular da marca, vez que esse receberia uma remuneração pela utilização de terceiro, de modo a, pelo menos, proteger o interesse comercial deste agente; e, ademais, podemos destacar que haveria uma proteção ao direito do autor de uso exclusivo, vez que, apesar o licenciamento implicar em uma transmissão desse direito, através do licenciamento o titular do registro teria ciência e controle sobre a utilização de sua marca, resguardando assim seus interesses.

Contudo, devemos destacar que essa saída não é de toda aconselhável, vez que os argumentos contrários à utilização da marca como palavra-chave no Google Ads acerca da confusão e associação indevida pelo público ainda seria notado. Apesar de haver uma contratação por trás, que acaba com a concorrência desleal e o uso parasitário (dado que haveria uma aprovação do titular neste sentido), bem como a insegurança e supressão de direitos do titular, os consumidores não teriam ciência disso, e assim, haveria uma grande confusão no mercado que, sem dúvidas, pode acabar por impactar negativamente a marca registrada. Nesse sentido, apesar de ser uma alegação, não há viabilidade no licenciamento de marcas para fins de utilização em links patrocinados.

6. Conclusão

Nota-se que a Propriedade Intelectual, e o Direito que a rege, vem sendo atingido pelas transformações típicas da Sociedade da Informação. No que tange ao assunto aqui tratado, nota-se que a grande discussão deste meio é a utilização de marcas de terceiro como palavras-chave no Google-Ads.

Diante de todo o exposto, podemos concluir que esta prática não é viável e tampouco deve ser vista como lícita e aceitável, tendo em vista os entendimentos doutrinários e, principalmente, em razão da visão que nosso ordenamento remonta sobre o tema. Ora, se esse confere suma importância para a defesa da marca, visando manter essa em concordância com sua própria essência e conferir ao seu titular o monopólio sobre essa, a permissão para que um agente diverso a utilize se torna irracional. Deste modo, conclui-se pelo entendimento de que não podemos permitir que as marcas tenham sua funcionalidade e importância banalizada a partir

de um uso desautorizado por terceiro para fins publicitários desse, que em nada respeitam o direito de seu titular originário.

Em face de todos os argumentos acima cautelosamente descritos, a saber (i) a natureza da marca; (ii) o valor que essa possui para o mercado; e (iii) a incorrência em concorrência desleal e aproveitamento parasitário, facilmente pode-se concluir que o uso de uma marca registrada como palavra-chave é uma violação a este instituto, e assim, não deve ser aceito em nosso país, devendo-se manter os entendimentos jurisprudenciais emitidos e aqui brevemente ressaltados.

7. Referências

ABAPI, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Propriedade Industrial no Brasil: 50 Anos de História. São Paulo: ABAPI, 1998. Disponível em: <http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>.

ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento. Disponível em: <https://abral.org.br/conteudo/>.

ALBERTIN, Alberto Luiz. A realidade dos negócios na era digital no mercado brasileiro. EASP/FGV/NPP - Núcleo de pesquisas e publicações. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3127/P00242_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

ALCANTARA, Fabrícia. A Proteção das Marcas no Direito Brasileiro. Revista brasileira de direito Internacional - RBDI, ISSN: 1980-2587. Disponível em <https://revistas.ufpr.br/dint/article/view/7533/6641>. Acesso em 06/09/2022.

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do Direito e Concorrência Desleal. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

ANGELO, Claudiney de. Marcas: anotações práticas e teóricas ao Código da Propriedade Industrial artigos 122 a 228 - doutrina, comentários, legislação, modelos práticos. São Paulo: Liv. Ed. Universitária de Direito, 2000.

ARABI, Abner Youssif Mota. Direito e tecnologia: relação cada vez mais necessária [em linha]. São Paulo: Editora Nova Cultura LTDA, 2016. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/direito-e-tecnologia-relacao-cada-vez-mais-necessaria-04012017>. Acesso em 11/07/2022.

ARAÚJO, Marcelo Barreto de. Comércio Eletrônico; Marco Civil da Internet; Direito Digital. Rio de Janeiro: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 2017.

AZEVEDO, João Roberto Fontes Pinto de. Concorrência desleal e aproveitamento parasitário: um estudo de caso sobre as consequências jurídicas das violações aos direitos de propriedade industrial na sociedade empresária. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Disponível em: https://attena.ufpe.br/bitstream/123456789/37101/1/TC_C%20-%20João%20Roberto%20Fontes%20Pinto%20de%20Azevedo%20-%20Versão%20PDF.pdf.

Brasil [Lei 12.965, 23 de abril de 2014]. Marco civil da internet [recurso eletrônico]: Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação; n. 164).

BRASIL, Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 06/09/2022.

BRASIL, Manual de Marcas. Disponível em: http://manualemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca.

BRASIL, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2021/06/termo-de-transacao-individual-abril.pdf>.

BRASIL, STJ, REsp 52.106/SP, 4.^a T., j. 17.08.1999, rei. Min. Barros Monteiro, DJe 29.11.2009.

BRASIL, STJ. AREsp n. 1.947.730, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/12/2021.

BRASIL, STJ. AREsp n. 2.015.792, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 05/05/2022

BRASIL, STJ. REsp 1606781/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2a edição, vol. II, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

_____, João da Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1956. vol. 1.

Chagas, Edilson, E. e Pedro Lenza. ESQUEMATIZADO - DIREITO EMPRESARIAL. Disponível em: Minha Biblioteca, (8th edição). Editora Saraiva, 2021

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Paris: 1883, rev. Estocolmo, 1967. In: INPI. O que é Marca. Disponível em: <https://bit.ly/3e6mKeZ>.

CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos Jurídicos da Internet. São Paulo: Saraiva, 2000.

D'HAVENS, Laetitia; RIBEIRO, Vanessa. New decision highlights legal risks surrounding AdWords in Brazil. World Trademark Review. Junho/Julho, 2017.

DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; Lima, Cintia Rosa Pereira de (coords.). Direito & Internet III – Tomo I: Marco Civil da internet (Lei n.12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin, 2015.

DUARTE, Melissa de, F. e PRESTES, Cristiano Braga. Propriedade intelectual. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

GONÇALVES, Luís C. Código da Propriedade Industrial Anotado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo Almedina (Portugal), 2021.

GOOGLE. Como ter sucesso com o Google Ads. Disponível em: <https://support.google.com/google-ads/answer/6080949?hl=pt-BR>.

IDS, INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. Comentários à lei de propriedade industrial. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013

KELLER, Kevin L.; MACHADO MARCOS, citado por FONSECA, Aldair Almeida. A internet como meio para gerar valor à marca. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1010/1/Aldair%20Almeida%20Fonseca.pdf>. Acesso em 25/08/2022.

Kendzerski, Paulo. O desafio de posicionar marcas tradicionais no ambiente digital. Disponível em: <https://www.baguete.com.br/colunas/paulo-kendzerski/18/06/2014/o-desafio-de-posicionar-marcas-tradicionais-no-ambiente-digital>.

KHAUAJA; PRADO in SERRAVALDO, 2008, p. 26. Citado por FONSECA, Aldair Almeida. A internet como meio para gerar valor à marca. Disponível em: <https://>

tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1010/1/Aldair%20Almeida%20Fonseca.pdf. Acesso em 25/08/2022.

LEONARDI, Marcel. Fundamentos de direito digital. São Paulo: Thomson Reuters, 2019.

MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado Parte Especial Tomo XVI. Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens corpóreos), propriedade intelectual, propriedade industrial / Pontes de Miranda; atualizado por Marcos Alberto SanfAnna Bitelli. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. - (coleção tratado de direito privado: parte especial; 16).

PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. Concorrência desleal por meio da publicidade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.

RODRIGUES JÚNIOR, 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 [recurso eletrônico], São Paulo, n. 961, nov. 2015.

SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007.

SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 2054215-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1012742-07.2018.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1017437-96.2021.8.26.0100; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 02/09/2022.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1054881-37.2019.8.26.0100; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Relator (a): Des. Cesar Ciampolini; Data do Julgamento: 16/02/2022; Apelação Cível 1006449-49.2020.8.26.0068, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, desta mesma relatoria; Data de Julgamento: 04/02/2022; Apelação Cível 1030870-10.2020.8.26.0196, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Relator (a): Des. Grava Brazil; Data de julgamento: 07/12/2021.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1032464-90.2019.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. Concorrência desleal: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes 6a ed.. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Editora Manole, 2018

Silveira, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes 6a ed.. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Editora Manole, 2018.

Silveira, Paulo Burnier D. Direito da Concorrência. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2020.

ZIMMERMANN, Amanda de Medeiros. O uso parasitário da marca achei nos links patrocinados na internet e a aplicação da concorrência desleal. Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/212808/TCC%20-%20Amanda%20de%20Medeiros%20Zimmermann%20-%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y> .

Zuini, Priscila. EXAME, Google pode aumentar a visibilidade de seu negócio. Disponível em: <https://exame.com/pme/google-pode-aumentar-visibilidade-seu-negocio-551413/>.